

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación Núm.: 11001 03 24 000 2006 00047 00

Actor: C.I. CILES S.A.

Medio de control: Nulidad.

Referencia: RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA
ENTRE REGISTROS MARCARIOS.

Procede la Sala a decidir sobre la demanda incoada por el actor, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra las Resoluciones No. 4532, del 27 de febrero de 2004, y No.13217, del 18 de junio de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa NEW VENUS.

I.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado por el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, aplicable al presente proceso) y por el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II. LA DEMANDA

2.1.- La demanda.

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, mediante apoderado, la Sociedad CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante CILES S.A.) demandó ante la presente Corporación las Resoluciones No. 4532, del 27 de febrero de 2004, “por la cual se concede un registro”, y No. 13217, del 18 de junio de 2004, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante las cuales se concedió el registro de la marca NEW VENUS (clase 09 nominativa) a las compañías FERRETEROS Y

ELÉCTRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI
LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A.

2.2.- Pretensiones.

La parte actora formula las siguientes pretensiones:

“1. Se declare la nulidad de las Resoluciones 4532 del 27 de febrero de 2004 y 13217 del 18 de junio de 2004, expedidas por el jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se concedió el registro de la marca NEW VENUS (clase 09 nominativa) por existir un derecho con antelación de la marca LÍNEA VENUS CILES a favor de la Sociedad C.I. CILES S.A., la cual es confundible con aquella.

2. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar la anotación correspondiente”¹.

2.3.- Fundamentos de hecho.

La demanda presenta los siguientes antecedentes fácticos:

2.3.1.- El 13 de marzo de 2003 la Sociedad CILES S.A. solicitó la marca mixta LINEA VENUS CILES en las clases 09 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, radicado bajo de los expedientes No. 0321519 y No. 0321518².

¹ Folio 16.

² Folio 16.

2.3.2.- El 27 de noviembre de 2003 la SIC concedió a favor de la Sociedad CILES S.A. el signo mixto LINEA VENUS CILES para todos los productos en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Resolución No. 33514 del 27 de noviembre de 2003. Asimismo, mediante la Resolución No. 33511 de la misma fecha, se otorgó el registro de la misma marca en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para “servicios de gestión de negocios comerciales en especial, la compra, venta, comercialización, importación y exportación de aparatos eléctricos y electrónicos”³.

2.3.3.- El 17 de julio de 2003 las sociedades FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A.- FIEL S.A., PROFESIONALES EN LUZ S.A. - POLUX S.A. y COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. solicitaron ante la SIC el registro de la marca nominativa NEW VENUS, para la clase 09⁴.

2.3.4.- El día 27 de febrero de 2004 fue concedida la marca NEW VENUS a FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. - FIEL S.A., PROFESIONALES EN LUZ S.A. - POLUX S.A.; y COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA., para amparar los

³ Ídem.

⁴ Folio 17.

siguientes productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza: “INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, TOMAS DE CORRIENTE, TOMA COAXIAL, TOMAS TELÉFONO, DIMER PULSADOR TIMBRE, INTERRUPTORES ELÉCTRICOS EN SUS TRES MODALIDADES SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE”. Esta decisión se adoptó mediante la Resolución No. 4532, expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC, y posteriormente fue corregida en cuanto a sus titulares por medio de la Resolución No. 13217 del 18 de junio de 2004⁵.

2.3.- Normas violadas y concepto de la violación.

La parte actora señala como vulnerado por los actos administrativos demandados el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues encuentra que violan el derecho exclusivo que le confiere la ley a la Sociedad CILES S.A. como titular de la marca registrada LINEA VENUS CILES en las clases 09 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirma que la confundibilidad de las marcas enfrentadas es considerable, teniendo en cuenta que la marca LINEA VENUS

⁵ Folio 17.

CILES es mixta, y que lo más relevante en su composición, ocupando más del 80% del espacio, es el fonema VENUS, siendo ésta su característica principal, y que lo mismo ocurre con la marca NEW VENUS⁶.

Manifiesta que por lo anterior, en aras de proteger al consumidor, se debe evitar la eventual confusión entre el signo protegido con anterioridad y el signo NEW VENUS⁷.

Resalta que el cotejo que se emprenda en el caso bajo revisión debe analizar la presencia de palabras descriptivas o genéricas en cada uno de los signos, toda vez que ellas no se deben tomar en cuenta dentro de la comparación, por no ser apropiables con exclusividad por ningún usuario. Y resalta que es el caso de la voz LINEA, de la marca LINEA VENUS CILES; lo cual deja el signo como VENUS CILES, siendo esta última expresión, por su tamaño y ubicación, prácticamente irrelevante⁸.

Aduce que la marca demandada contiene el fonema NEW, que traduce NUEVO, otro término inapropiable, que es reconocido fácilmente por los consumidores y evoca una nueva versión de un

⁶ Folio 20-21.

⁷ Folio 21

⁸ Folio 22.

mismo producto, que en este caso sería VENUS. Y recuerda que el vocablo NEW, por ser común y descriptivo de todas las clases del Nomenclador Internacional, tampoco se debe tener en cuenta en la comparación, quedando como único signo apropiable en la marca demandada el signo VENUS, nominativo y evidentemente confundible con la marca registrada con anterioridad⁹.

Insiste en que por las razones expuestas, los signos que ha debido comparar la SIC en su oportunidad, prescindiendo de los términos genéricos y/o descriptivos, debieron ser VENUS y NEW VENUS; lo cual obliga a tener en cuenta que en la práctica, a los ojos de los consumidores, la marca NEW VENUS no sería más que una nueva producción del titular de la marca LINEA VENUS CILES¹⁰. Y afirma que efectuado este análisis surge a las claras que el registro de la marca NEW VENUS no debió ser concedido, pues no resulta distintivo y es confundible con el registro previo¹¹.

Expresa que al haberse concedido el registro de la marca NEW VENUS para productos de la clase 09 (interruptores eléctricos, tomas de corriente, toma coaxial, tomas de teléfono, dimer pulsador timbre, interruptores eléctricos en sus tres modalidades -sencillo, doble, triple-)

⁹ Folio 22.

¹⁰ Folio 23.

¹¹ Folio 24.

se presenta un solapamiento con los bienes cobijados por la marca LINEA VENUS CILES en las clases 09 y 35¹².

Petición especial de medida cautelar.

La parte demandante finaliza la fundamentación de su escrito solicitando decretar la suspensión provisional de las resoluciones impugnadas por encontrarlas manifiestamente contrarias a las normas en que se debieron sustentar¹³.

III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Contestación de la SIC.

La SIC, en calidad de demandada en el presente proceso, mediante apoderado, presentó escrito de contestación de la demanda solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico¹⁴.

¹² Folio 24.

¹³ Folio 25.

¹⁴ Folio 125-136.

Afirma que las resoluciones atacadas fueron expedidas de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la SIC, especialmente de las concedidas por la Ley 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la CAN¹⁵.

Explica que de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 de la CAN, son irregistrables los signos que “[s]ean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”¹⁶. Y resalta que para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal precitada, es preciso que concurren dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; el segundo elemento alude al análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto¹⁷.

Expone que del análisis de registrabilidad de la marca NEW VENUS para distinguir solamente y en forma limitada “INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, TOMAS DE CORRIENTE, TOMA COXIAL, TOMAS

¹⁵ Folio 129

¹⁶ Folio 131.

¹⁷ Folio 131.

TELÉFONO, DIMER PULSADOR TIMBRE, INTERRUPTORES ELÉCTRICOS (SENCILLO, DOBLE, TRIPLE)”, productos comprendidos en la clase 09 de la Clasificación de Niza, se concluye que no existe riesgo de confusión sobre el origen de los productos¹⁸.

Plantea que entre las expresiones en conflicto, LINEA VENUS CILES y NEW VENUS, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí; que, en consecuencia, hacen que ambos registros marcarios sean suficientemente distintivos ante los consumidores, lo que permite su coexistencia en el mercado¹⁹. Y enseguida realiza el examen visual y fonético para corroborar la anterior conclusión²⁰.

3.2. Contestación de los terceros interesados.

Las sociedades FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. - FIEL S.A., PROFESIONALES EN LUZ S.A. - POLUX S.A. y COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA., mediante apoderado, presentaron escrito de contestación de la demanda en calidad de terceros interesados en el presente proceso²¹. En él solicitan no acceder a lo pretendido por la parte demandante en razón a que el

¹⁸ Folio 132.

¹⁹ Folio 133.

²⁰ Folio 134.

²¹ Folio 102-119.

registro concedido fue otorgado de manera legal²². En criterio de los terceros “no se incurrió en violación de la norma comunitaria, teniendo en cuenta que la marca NEW VENUS (nominativa) limitada exclusivamente para distinguir “interruptores eléctricos, tomas de corriente, toma coaxial, tomas de teléfono, dimer pulsador timbre, interruptores eléctricos en sus tres modalidades sencillo, doble y triple”, productos comprendidos en la clase 09, cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión sea registrada como tal, además cumple con todos y cada uno de los parámetros establecidos en este artículo, por ser este un signo de características especiales que cumple ante todo con el requisito de la distintividad”²³.

Con el fin de corroborar que la marca NEW VENUS es distintiva frente al signo LINEA VENUS CILES, los terceros realizan una comparación entre las dos marcas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y conceptual²⁴. Adicionalmente, dado que sostienen que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el elemento denominativo, con apoyo en la doctrina del Tribunal Andino de Justicia sentada en el caso 1-IP-87, concluyen que apreciadas en su conjunto las dos marcas, en forma sucesiva y teniendo en cuenta la pronunciación de

²² Folio 102.

²³ Folio 107.

²⁴ Folio 109.

cada una de ellas, estas expresiones no llevan a una impresión de semejanza o identidad: “operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o vocales parciales, tenemos que la marca LINEA VENUS CILES está estructurada por quince cuya composición es diferente respecto de la marca NEW VENUS, que consta de ocho letras, de lo cual se concluye que desde el punto de vista de un contejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”²⁵.

Sostiene que, en estas condiciones, no cabe duda que la marca NEW VENUS es suficientemente distintiva y puede coexistir de forma pacífica en el mercado y en los registros de propiedad industrial con la marca LINEA VENUS CILES; la cual, siendo una marca de naturaleza mixta, tiene elementos adicionales de carácter gráfico que la hacen aún más inconfundible frente a la marca NEW VENUS²⁶.

Afirma que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la CAN no fue violado debido a que al no configurarse ninguna causal de irregistrabilidad que induzca a confusión o a asociación a los consumidores, la SIC adoptó una decisión legítima al conceder el registro de la marca NEW VENUS (nominativa) clase 09 mediante la expedición de las Resoluciones 4532 del 27 de febrero de 2004 y

²⁵ Folio 111.

²⁶ Folio 111.

13217 del 18 de junio de 2004²⁷. Y reitera que entre las dos marcas “existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al previamente registrado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”²⁸.

Explica que según los documentos visibles en los expedientes No. 03-60694 y 03-606750, que reposa en los archivos de la SIC, CILES S.A. no presentó oposición alguna dentro del término legal en que era oportuno hacerlo ni contra la solicitud de registro de la marca nominativa NEW VENUS, ni contra la marca mixto NEW VENUS, no obstante su interés directo en la actuación administrativa de la concesión del registro del signo distintivo antes mencionado²⁹.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

Corrido el traslado para alegar de conclusión, tanto la parte demandada³⁰, como el tercero interesado³¹ formularon sus alegaciones finales, en los que reiteraron los argumentos de la

²⁷ Folio 112.

²⁸ Folio 116.

²⁹ Folio 117

³⁰ Folio 346-354

³¹ Folios 359-375

contestación de la demanda y solicitan que se denieguen las pretensiones de la parte actora y se declare que los actos administrativos objeto de la acción se ajustaron a derecho por haber sido expedidos en total respeto de las garantías constitucionales y legales.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La agencia del Ministerio Público delegada ante esta Corporación guardó silencio en la oportunidad procesal concedida.

VI.- INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 04-IP-2012 del 20 de junio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“Primero: El Juez Consultante debe analizar si el signo NEW VENUS (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la misma Decisión.

Segundo: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NEW VENUS y LINEA VENUS CILES, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Tercero: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe precederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y si, por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Cuarto: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

Quinto: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca NEW VENUS que distingue productos comprendidos en la Clase 09, y las marcas registradas LINEA VENUS CILES que distinguen productos de la Clase 09 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que, de no existir conexión competitiva entre los productos y/o servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

Sexto: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.

VII.- CONSIDERACIONES

7.1.- Presentación del caso y problema jurídico.

Mediante las resoluciones demandadas la SIC concedió y corrigió (en cuanto a sus titulares) el registro, dentro de la clase 09, de la marca nominativa NEW VENUS a las compañías FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A. La demandante invoca su condición de titular de las marcas mixtas LINEA VENUS CILES en las categorías 09 y 35 para cuestionar la legalidad de dicho registro, pues considera que el signo concedido es irregistrable por no ser distintivo y ser confundible con sus marcas previamente registradas. Por lo anterior denuncia que la marca otorgada está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. La entidad demandada y los terceros intervinientes en el proceso resaltan que la marca fue debidamente concedida, que durante su trámite no hubo oposición de ninguna especie y que, además, existen suficientes factores diferenciales fonéticos, ortográficos y conceptuales; de manera que no hay razones para pensar que son confundibles y que no pueden coexistir en un mismo mercado.

Por lo anterior, en el presente asunto la Sala deberá determinar si la marca NEW VENUS, otorgada para la clase 09 de la clasificación internacional de Niza, a favor de las compañías FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A., es o no registrable en razón de su supuesta similitud y confundibilidad con las marcas LINEA VENUS CILES, previamente conferida a la sociedad demandante en las categorías 09 y 35.

Dado que tanto la SIC como los terceros intervinientes aducen como argumento de la defensa del registro conferido que la sociedad actora no intervino dentro del trámite de otorgamiento de la marca para oponerse a su concesión, la Sala estima pertinente pronunciarse sobre si dicha omisión puede tener alguna incidencia sobre la posibilidad de una ulterior impugnación judicial del registro, para luego emprender el análisis de la cuestión que se plantea de fondo en la presente controversia.

7.2.- Cuestión preliminar: ¿la oposición en sede administrativa como requisito de procedibilidad de la impugnación judicial de un registro marcario?

Tanto la SIC como los terceros intervinientes, titulares del signo demandado, plantean como una suerte de excepción el que la firma

demandante no se opuso en su momento, en sede del procedimiento administrativo, a la solicitud de registro. De aquí que, de llegar a prosperar dicho planteamiento, el examen de la validez del registro demandado debería cesar, por configurarse una situación que impediría seguir adelante con dicho análisis.

Con todo, estima la Sala que de acuerdo con la normatividad imperante y con la interpretación que de ella ha efectuado el Tribunal Andino de Justicia, tal planteamiento carece por completo de fundamento. Ello es así porque no existe una norma jurídica que establezca expresamente tal efecto ni que permita derivarlo por vía de interpretación y porque tal postura riñe con la comprensión del integral y oficioso del examen de registrabilidad que ha planteado la jurisprudencia andina. Ciertamente, de una parte, tal efecto restrictivo del derecho de acceso a la administración de justicia e inhibitorio del derecho de solicitar la nulidad de los registros marcarios concedidos consagrado por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000³² carece de una base normativa que

³² **Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de

permita fundamentar su reconocimiento; no siendo procedente, entonces, derivar su existencia por vía de interpretación. De otro lado, de ninguna de las normas que regula el procedimiento de registro, contenido en el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 de 2000, ni de su interpretación sistemática, resulta viable derivar razonablemente dicha interpretación. Tal como está configurado en el ordenamiento comunitario, antes que **una carga**, de cuyo incumplimiento se puedan derivar consecuencias procesales negativas para quien sea titular de un interés legítimo en oponerse al otorgamiento de una marca solicitada y no lo haga, la posibilidad de formular su oposición constituye **una facultad**, que no busca más que establecer un mecanismo procesal apto para reforzar en sede administrativa la protección conferida a la propiedad marcaria mediante el reconocimiento de la oportunidad de precaver un litigio judicial que posibilite una respuesta pronta de la autoridad administrativa competente. De aquí que no pueda, entonces, equipararse el ejercicio de esa facultad a una suerte de requisito de procedibilidad para acudir posteriormente a la justicia administrativa, ni sea tampoco un elemento condicionante de la legitimación en la causa por activa. En últimas, como lo sostuvo recientemente esta Sala de Decisión, “habida cuenta de que los actos administrativos, cuya nulidad se depreca, son de aquellos que conceden el registro de una marca, conforme se dijo

los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

anteriormente, lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad, haya o no participado durante la actuación administrativa”³³. Finalmente, destaca esta Corporación que según ha sido interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, al proceder de oficio (o sin estar condicionado a los cargos que formule un tercero), **el examen de registrabilidad debe ser integral**, con independencia de la eventual intervención de un tercero que se oponga a la solicitud; circunstancia que justifica la autonomía del derecho a impugnar el registro otorgado. Al respecto ha sostenido que:

“La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”³⁴.

Por lo anterior, es claro para la Sala que la falta de oposición de la parte demandante durante el trámite de registro no impide la posterior impugnación judicial de la marca otorgada. En consecuencia, se

³³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 2015, Rad. No. 2006-00232-00. C.P.: María Elizabeth García González.

³⁴ Proceso 180-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial No. 1476 de 16 de marzo de 2006.

procede al análisis de fondo del problema jurídico planteado en precedencia.

7.3.- Análisis de la registrabilidad de la marca NEW VENUS.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

(...)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.*

La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita sea idéntico o se asemeje a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar con ello los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren surgir de tal situación, que amenazaría tanto la libertad de elegir de los consumidores como la libre competencia y los derechos derivados del reconocimiento de la propiedad industrial, previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Como ha sido destacado por esta Sala, las nociones de riesgo de confusión y de asociación son determinantes en este examen. De un

lado, el riesgo de confusión “es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho bien o servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”³⁵.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

De otro lado, la normativa comunitaria antes transcrita prevé que si un competidor solicita el registro de una marca con la finalidad de generar confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, se debe denegar tal solicitud por la Oficina Nacional

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2015, Rad. No. 11001 03 24 000 2010 00060 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

Competente. Esta causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta que el examen a realizar involucra una marca denominativa (NEW VENUS) y una marca mixta (LINEA VENUS CILES), en la que el elemento predominante es el nominativo. Por ende, puede presentarse el riesgo de confusión y de asociación que denuncian la parte demandante.

Para la Sala, el cotejo de signos distintivos debe enmarcarse dentro de las siguientes reglas emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 04-IP-2012, dictada para este proceso:

“- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación³⁶.

También de acuerdo con la reiterada opinión del Tribunal plasmada en la IP dictada para el asunto *sub examine*, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente es pertinente tener en cuenta lo expresado por el Tribunal en su IP respecto del cotejo de signos denominativos compuestos (como es el caso de la marca NEW VENUS, integrada por un conjunto pronunciable de fonemas) y de signos mixtos con parte denominativa compuesta (como sucede con LINEA VENUS CILES), partiendo de la base de que en este último caso el nominativo es el elemento

³⁶ Folio 283.

predominante. Al respecto sostuvo el Tribunal Andino de Justicia que en estos eventos:

- “- *Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- *Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”³⁷.*

Asimismo, teniendo en cuenta que en el *sub judice* se encuentra en disputa la validez de la marca NEW VENUS, son relevantes las consideraciones de la IP en relación con la valoración de los signos integrados por una o más palabras en idioma extranjero. Frente a este asunto señala el referido dictamen prejudicial que:

“Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común,

³⁷ Folios 284-285.

por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario.

Por último, y dado que en el presente asunto el debate se trenza entre dos marcas que amparan productos comprendidos dentro de la misma categoría (Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza), la Sala encuentra importante resaltar el criterio del Tribunal en relación con el análisis de la conexión competitiva. De acuerdo con lo expuesto por la IP rendida en este juicio (04-IP-2012), este examen presupone valorar los siguientes factores:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se

INFORMACIÓN & SOLUCIONES

daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si

tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)³⁸.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



Marca previamente registrada

NEW VENUS

Marca registrada cuestionada

³⁸ Folio 286-287.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta previamente registrada es el denominativo, porque al carecer la parte gráfica de algún rasgo o elemento que resalte de manera especial, es la lectura de los fonemas que la integran lo principal para el consumidor. Por esta causa, el cotejo marcario ha de realizarse a partir de esta circunstancia.

Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta que no existe identidad entre las marcas examinadas, la Sala procederá a efectuar (1) el cotejo marcario *vis a vis* con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión directa, para continuar después con (2) el estudio del posible riesgo de confusión indirecta, y (3) la valoración del riesgo de asociación por conexión competitiva.

6.1. Comparación entre las marcas con fines de excluir el riesgo de confusión directa.

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, a juicio de la Sala, además de ser NEW VENUS una marca puramente nominativa, en la marca LINEA VENUS CILES (mixta) el elemento *denominativo* es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las

reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, con el fin de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

N	E	W		V	E	N	U	S
1	2	3		1	2	3	3	5

Marca cuestionada

L	I	N	E	A		V	E	N	U	S		C	I	L	E	S
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5

Marca opositora

La *impresión de conjunto* de los signos enfrentados, esto es, como una *unidad marcaria*, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista gráfico aquellos tienen algunas similitudes, ya que de forma específica comparten la palabra VENUS, su distinta composición fonética y configuración visual suponen una impresión de conjunto diferente para cada una de las marcas en contienda. En consecuencia,

vistas en conjunto, no podrían confundirse las marcas enfrentadas.

Desde el punto de vista fonético tampoco se hallan similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

NEW VENUS-LINEA VENUS CILES // NEW VENUS-LINEA VENUS CILES
NEW VENUS-LINEA VENUS CILES // NEW VENUS-LINEA VENUS CILES
NEW VENUS-LINEA VENUS CILES // NEW VENUS-LINEA VENUS CILES

Finalmente, en cuanto al aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a comparación alguna, como quiera que los signos distintivos examinados están constituidos por expresiones diversas, ninguna de las cuales presenta una especial capacidad de evocación en la mente del consumidor de los productos ofrecidos. Por un lado, la marca cuestionada, se integra de una palabra en idioma extranjero (NEW), cuyo significado forma parte del conocimiento común, y otra que alude a un planeta o a la Diosa romana del amor (VENUS), por lo cual se podría considerar un signo de fantasía³⁹. Por otro, la marca opositora se conforma por una expresión genérica

³⁹ Los signos de fantasía son aquellos que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano.

(LINEA), la misma referencia al planeta hermano de la Tierra o a la deidad romana (VENUS), y por el nombre de la compañía responsable de los productos (CILES). Por ende ninguno de ellos evoca directamente en el consumidor de lengua española ninguna de sus propiedades. Y por esto, también, una y otra marca representa una creación lingüística original, no comparable conceptualmente con la enfrentada.

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión directa, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario.

6.2. Análisis del riesgo de confusión indirecta.

Como ya fue mencionado en esta providencia, existe riesgo de confusión indirecta allí donde el consumidor puede pensar que un producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente tiene. Ello puede ocurrir por la similitud entre marcas que aun cuando a primera vista son suficientemente distintivas, pueden presentar elementos que induzcan en error a los consumidores, al punto de alentar en ellos la idea equivocada sobre el supuesto origen común de dos productos diferentes. El Derecho de marcas, y la protección a las

creaciones del intelecto, deben precaver estas situaciones.

La Sala estima decisivo establecer que en las marcas comparadas la voz VENUS es por igual el elemento dominante o que se capta de forma más directa e impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor. Con todo, dado que se trata de un término que designa al segundo planeta del sistema solar o la diosa romana del amor, este Juez encuentra que dicha partícula no es apropiable en términos convencionales; esto es, que por su uso habitual por todas las personas dicha expresión debe tomarse como base de marcas débiles.

En relación con la figura de la marca débil, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”⁴⁰.

En lo que tiene que ver con las denominadas marcas débiles, la Jurisprudencia de esta Sala ha precisado que:

⁴⁰ Tribunal Andino de Justicia, 054-IP-2010, del 5 de mayo de 2010.

“De acuerdo con la definición de “MARCA DEBIL” que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen.

(...)

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae a colación al tratadista Otamendi, quien frente al tema de la marca débil expresa que “...El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, **no puede impedir su inclusión en marcas de terceros...ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario...** Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre las marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. **Para el cotejo de las marcas en conflicto se hará abstracción de la expresión “LADY”, por ser de uso común y, por lo mismo, no apropiable.**⁴¹ (Negritas y subrayado fuera de texto).*

En el mismo sentido, se ha manifestado que:

*“A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, **no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas** para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado.”⁴² (las negritas y subrayas*

⁴¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2004, Rad. No. 2001-0129-01(7003). C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

⁴² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2004, Rad. No.2000-06302-01(6302). C.P.: Camilo Arciniegas Andrade.

no son del texto original).

Por lo tanto, dado que se comparan dos marcas previamente registradas, en las que se observa la presencia de elementos inapropiables con carácter exclusivo, deben excluirse del cotejo las partículas de uso común, pues se repite, éstas no son apropiables⁴³.

Tal proceder permite entender que el análisis de comparación debe surtirse entre las expresiones NEW, de una parte, y LÍNEA – CILES, de otra.

Como se aprecia a simple vista, la ausencia de cualquier similitud entre los signos que integran cada registro permite a la Sala validar la distintividad propia de cada una de las marcas en contienda y descartar el riesgo de confusión indirecta; razón por la cual no se observa motivo alguna para impedir su coexistencia en el mercado.

6.3. Análisis del riesgo de asociación.

El riesgo de asociación nace de la posibilidad que el consumidor,

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de noviembre de 2011, Rad. No. 11001-03-24-000-2006-00111-00. C.P.: María Elizabeth García González.

aunque diferencie las marcas en conflicto, al adquirirlo piense que el productor de dicho bien es una empresa diferente a la que efectivamente lo manufactura o crea que ésta tiene una relación o vinculación económica con otro actor del mercado.

Sobre este asunto, jurisprudencia de esta Sala ha adoptado los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresando al respecto que:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios”⁴⁴.

En el expediente bajo revisión se tiene que si bien las marcas en contienda amparan productos de la misma clase, esto es, la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza⁴⁵, los bienes ofrecidos son diferentes: la marca NEW VENUS cobija “INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, TOMAS DE CORRIENTE, TOMA COAXIAL, TOMAS TELÉFONO, DIMER PULSADOR TIMBRE, INTERRUPTORES ELÉCTRICOS EN SUS TRES MODALIDADES SENCILLO, DOBLE Y

⁴⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2012, Rad. No. 2006-00373-00. C.P.: María Elizabeth García González.

⁴⁵ Cfr. Folios 6 y 11.

TRIPLE”⁴⁶. De otro lado, la marca LINEA VENUS CILES designa “APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, ELÉCTRICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL (INSPECCIÓN) DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADORES; EXTINTORES” ⁴⁷.

Por lo tanto, pese a que eventualmente pueden compartir canales de comercialización y de publicidad y a que pueda existir una relación entre unos y otros productos, la Sala encuentra que a la vista de las diferencias comprobadas entre una y otra marca y el tipo específico de productos comercializados, el riesgo de asociación es inexistente.

6.5. Resolución del caso concreto.

La Sala considera que no existe identidad, ni riesgo de confusión

⁴⁶ Vid. Resolución No. 04532 del 27 de febrero de 2004 de la SIC (Fl. 6).

⁴⁷ Cfr. Resolución No. 033514 del 27 de noviembre de 2003 de la SIC (Fl. 11).

directa ni indirecta, como tampoco de asociación entre las marcas cotejadas. Por esta causa se estiman infundadas las pretensiones de la demanda.

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

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES MARÍA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ**

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA