

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de asociación. Riesgo de confusión. Marcas Mixtas. Conexión competitiva. Principio de especialidad

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Examinado lo anterior, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado en la demanda, entre los productos que amparan las marcas en conflicto no existe conexión competitiva, como quiera que se trata de productos que pertenecen a distintas clases del nomenclátor internacional, los cuales no tienen la misma naturaleza, características ni finalidades, ni pertenecen a un mismo género, además que no comparten los mismos canales de comercialización. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca mixta SISLEY (en la Clase 18), cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas SISLEY previamente registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata de signos idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe conexión competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se induzca a error al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

NOTA DE RELATORIA: Conexión competitiva y principio de especialidad, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2010, Rad. 2003-00332, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11656 DE 2003 (29 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00419-01

Actor: BENETTON GROUP S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad **BENETTON GROUP S.P.A.**, contra la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió a la sociedad **JEANS FASHION S.A.** el registro de la marca **SISLEY** (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001 de la División de Signos Distintivos y en su lugar, concedió a la sociedad **JEANS FASHION S.A.** el registro de la marca **SISLEY** (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; y ordenar la corrección de la parte resolutive de la citada Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001.

1.2. Ordenar, como consecuencia de lo anterior, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declare la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto, anule el registro correspondiente a la marca **SISLEY** en la Clase 18 internacional y cancele el correspondiente certificado de registro.

1.3. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

El 19 de octubre de 1993 el señor Alfonso Cajamarca solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa **SISLEY** para distinguir “cuero e imitaciones de cuero”, productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Con posterioridad, la solicitud fue traspasada a la sociedad **JEANS FASHION S.A.**

Dentro de la oportunidad legal, las sociedades Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. - **CADENALCO** y **BENETTON GROUP S.P.A.** presentaron oposición al registro de la marca, con fundamento en la confundibilidad de la marca **SISLEY** con las marcas LEY y SISLEY, respectivamente, marcas de su propiedad registradas en varias clases (las de **BENETTON GROUP S.P.A.**, en las Clases 9, 14 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza).

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 1080 del 30 de enero de 2001 negó el registro solicitado por la parte actora, declaró infundada la oposición de **BENETTON GROUP S.P.A** y fundada la presentada por **CADENALCO**.

Contra la anterior Resolución la aquí demandante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación.

El primero de ellos fue resuelto mediante la Resolución núm. 27526 del 28 de agosto de 2001 confirmando la decisión recurrida.

A través de la Resolución núm. 11656 del 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión de negar el

registro y en su lugar le concedió a **JEANS FASHION S.A.** la marca **SISLEY** en la Clase 18 internacional

3.- Normas violadas y concepto de la violación.

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de violación señaló que la marca SISLEY en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza resultaba irregistrable, toda vez que es “*confundiblemente similar*” a la marca SISLEY en las Clase 9, 14 y 16 de la misma clasificación, registradas a nombre de BENETTON GOUPS S.P.A. y, por lo tanto, carece de distintividad e induce al público consumidor a confusión y error.

Afirmó que se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al ser evidente el riesgo de confusión entra la marca SISLEY solicitada (en la clase 18) y la marca SISLEY registrada (en las clases 9, 14 y 16), pues, ante la identidad de los dos signos el consumidor erróneamente podrá pensar que las dos marcas constituyen un mismo signo y que ambas provienen del mismo grupo empresarial existente; además, el signo solicitado carece de elementos adicionales que pudieran otorgarle distintividad.

Precisó, además, que los productos “cuero e imitaciones de cuero” y los productos de las clases 9, 14 y 16 comercializados por BENNETON GROUP S.P.A. (accesorios, joyería, perfumería, agendas, libretas, etc.) son conexos, derivándose tal conexidad del hecho que aquellos se dirigen al mismo rango de consumidores, utilizan los mismos canales de distribución y mercadeo y se nutren del mismo tipo de publicidad y estrategias de marketing.

Destacó que las marcas de BENNETON GROUP S.P.A. distinguen bien vestuario, calzado, accesorios, perfumería, todos dentro del ramo de los productos de vestuario y uso personal, los cuales tienen los mismos medios de publicidad que los productos de cuero e imitación de cuero que se pretenden distinguir con la marca SISLEY en la clase 18.

Indicó que es posición reiterada de la Superintendencia considerar que existe relación entre los productos comprendidos dentro de la clase 18 y aquellos de otras clases que incluyen productos para uso personal (tales como las clases 3, 9, 14, 16, 18 y 25), de modo tal que si se considera que existe conexidad entre las clases 3 y 25, mal podría considerarse que la misma no exista entre los productos de las clases 18 y 9, 14 y 16.

Concluyó, en ese orden, que los productos de la clase 18 y los de las clases 9, 14 y 16 son conexos porque: i) tienen la misma finalidad, aplicación o uso (accesorios de uso personal); ii) tienen iguales lugares de distribución y modalidades de comercialización (tratándose de accesorios éstos son distribuidos en tiendas y centros comerciales que utilizan las mismas redes de mercadeo); iii) se dirigen al mismo tipo de consumidor (en general a toda la población); y iv) se sirven de iguales modalidades publicitarias y promocionales (al ser de comercialización masiva se dan a conocer a través de mecanismos similares, tales como pauta publicitaria en revistas de circulación masiva, comerciales televisivos y de radio).

Estimó, por lo anterior, que el signo SISLEY no es distintivo y por ende no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando en defensa del acto acusado que la marca SISLEY, para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 internacional, cumple con los requisitos legales exigidos, en tanto que tiene suficiente fuerza distintiva y aunque presenta identidad en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético en relación con la marca SISLEY para las Clases 9, 14 y 16, la misma resulta irrelevante, como quiera que su coexistencia no generaría confusión alguna en el público consumidor, en razón a que los productos que cada una de las marcas ampara son productos distintos, sin relación entre ellos y cuya finalidad y canales de distribución y comercialización son diferentes.

II.2 La firma **JEANS FASHION S.A.**, tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones:

Argumentó que las marcas en conflicto sí pueden coexistir en el mercado, por cuanto no existe equivalencia de categorías entre las clases 9, 14 y 16, registradas, y la clase 18, registrante, y estimó que el consumidor medio está en capacidad de distinguir, sin hacer un examen detenido y minucioso, entre un producto eléctrico (Clase 9), un producto de joyería (Clase 14) y un producto de papel (Clase 16), y un producto de cuero e imitaciones de cuero (Clase 18).

Indicó, de otro lado, que a la sociedad BENETTON GROUP S.P.A. se le había negado la solicitud de registro de la marca SISLEY para productos de las Clases 25 y 18, la primera con base en la oposición formulada por la sociedad JEANS FASHION S.A., y la segunda por existir un registro anterior a nombre de esta misma sociedad, según se desprende del certificado núm. 133.710; esta anotación -advirtió- se hace ante la afirmación de la demanda según la cual las marcas de BENETTON GROUP S.P.A. distinguen productos de vestuario.

Precisó que ha sido criterio reiterativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que existe equivalencia de clases entre las clases 25 y 18, pero que no existe un solo caso de equivalencia entre las clases 9, 14, 16 y 18 de la clasificación oficial marcaría vigente, y destacó, además, que en la demanda se citan unos pronunciamientos sobre la confundibilidad de marcas que amparan productos de las clases 25 y 3, pero no se demuestra lo afirmado en relación con las clases aquí cuestionadas.

Anotó, finalmente, que en la Resolución núm.18113 de 30 de mayo de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio precisó que no son confundibles las marcas de los productos de las clases 9, 14, 16 y 25.

Concluyó que al poder coexistir en el mercado las marcas confrontadas, deben denegarse las pretensiones de la demanda.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y SILENCIO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En esta etapa del proceso tanto la parte actora como el tercero con interés directo en el proceso reiteraron en lo fundamental las razones expuestas en la demanda y en la contestación, respectivamente (Fls. 266 a 277). La Superintendencia de Industria y Comercio no presentó alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 081-IP-2011 de fecha 24 de octubre de 2011, en la cual 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: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo **SISLEY (mixto)** se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte Consultante.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo **SISLEY (mixto)**, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a

error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, en el caso del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 18 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 9, 14 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. Debe ser plasmado en la Resolución que concede

o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

VI.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- La normativa aplicable en este asunto

No obstante que en la demanda se invocan como infringidas disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala acogiendo las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso, dará aplicación a la normativa pertinente de la Decisión 344, en consideración a que la solicitud relativa al registro del signo SISLEY (mixta), en la Clase 18, fue presentada en vigencia de la citada Decisión.

La Sala prohija las consideraciones que sobre el particular se hacen en la citada interpretación, y que se concretan en lo siguiente:

“El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. Sin embargo, el día 19 de octubre de 1993, fue presentada la solicitud de registro del signo **SISLEY (mixto)** en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta norma la aplicable al presente caso.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (…) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. A *contrario sensu*, la reciente normatividad procesal tendrá aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo **SISLEY (mixto)** se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte consultante.” (negritas, cursivas y subrayas originales)

2.- El asunto de fondo

2.1 La resolución acusada, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001 de la División de Signos Distintivos de esa Superintendencia y, en su lugar, concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca **SISLEY** (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. En el trámite de la actuación administrativa la sociedad BENETTON GROUP S.P.A. se opuso a la solicitud de registro de la citada marca, con fundamento en la confundibilidad de ésta con la marca SISLEY, registrada a su nombre para distinguir productos comprendidos en las clases 9, 14 y 16 del nomenclátor internacional.

2.2 La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA

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

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

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

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

[...].”

En la interpretación prejudicial 081-IP-2011 del mismo modo es interpretada la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el que sigue:

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

“DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

[...]

2.3 La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja 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 ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

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 piense 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 producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será 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.

2.4 Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos SISLEY (en la clase 18) y SISLEY (en las clases 9, 14 y 16) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente:

“A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)”

Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones:

“**Las marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene

mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- 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 ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta 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 tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.” (negritas u subrayas originales)

2.5 En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia una vez observadas en el expediente las marcas mixtas confrontadas, se advierte que el elemento predominante es el denominativo (esto es, la expresión **SISLEY**), por

ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

Esta constatación releva cualquier análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas, desde los puntos de vista de su similitud ortográfica y fonética, como quiera que se trata de signos idénticos¹, **SISLEY** vs. **SISLEY**, no siendo necesario en este asunto el examen del aspecto ideológico o conceptual, como quiera que se trata de una expresión en idioma extranjero no conocido en nuestro medio y como tal, es un signo de fantasía, esto es, un signo que carece de significado o connotación conceptual en nuestra lengua.

2.6 Ahora bien, en el presente análisis establecer la posibilidad de que se induzca a error al consumidor requiere no solo del análisis de la identidad o semejanza visual y conceptual entre las marcas enfrentadas, aspecto que ya se analizó, sino además que se verifique que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el tema de la conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

A este respecto esta Corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como *“el principio de la especialidad”*, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha sostenido que: “En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos. La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis.” (Proceso No 17-IP-96).

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes².

Pues bien, como en la demanda se argumenta que aunque las marcas en conflicto amparan productos de distintas clases, se trata de productos conexos que tienen las mismas funciones, finalidades y características generales al ser “elementos y accesorios de uso personal”, en la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal se señalan los siguientes criterios en torno al tema de la conexión competitiva, los cuales deberán tenerse en cuenta al momento de resolver este asunto:

“Al respecto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y 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 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.

² La Sala se ha pronunciado sobre el principio de especialidad y la conexión competitiva en materia marcaria, entre otras muchas, en la Sentencia de 15 de abril de 2010, proferida en el proceso núm. 1001 0324 000 **2003 00332** 01, C.P. Dr. **Marco Antonio Velilla Moreno**.

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.

f) 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).³ (Las negrillas corresponden al texto original)

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito⁴.

2.7 Pues bien, como antes se dijo, a través de la resolución acusada la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca **SISLEY** (mixta), solicitada para distinguir

³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP-2003.** Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.

⁴ Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 876, de 18 de diciembre de 2002.

“CUERO E IMITACIONES DE CUERO, ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS, NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES, BAÚLES Y MALETAS, PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES, FUSTAS, JAESES Y GUARNICIONES, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 18 DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA”.

La sociedad BENETTON GROUP S.P.A. se opuso a dicho registro, con fundamento en la titularidad de la marcas **SISLEY** (mixtas), registradas para amparar productos de las clases 9, 14 y 16 (versión 7), así⁵:

- **Productos de la Clase 9:** 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 DEL SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADORES; EXTINTORES.
- **Productos de la Clase 14:** METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y ARTICULOS EN METALES PRECIOSOS O CHAPEADOS CON ESTOS (EXCEPTO CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS); JOYERÍA; PIEDRAS PRECIOSAS; INSTRUMENTOS HOROLÓGICOS Y CRONOMÉTRICOS.
- **Productos de la Clase 16:** PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTÍCULOS DE ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; PAPELERÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERÍA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE

⁵ Según las certificaciones respectivas de la Superintendencia de Industria y Comercio, remitidas con los soportes pertinentes en respuesta al oficio núm. 0146, el cual fue expedido en cumplimiento de lo ordenado en el auto de pruebas dictado en este proceso. (fls. 133, 134, 136 y 155 a 166 del cuaderno principal).

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; NAIPES; CLICHÉS.

Examinado lo anterior, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado en la demanda, entre los productos que amparan las marcas en conflicto no existe conexión competitiva, como quiera que se trata de productos que pertenecen a distintas clases del nomenclátor internacional, los cuales no tienen la misma naturaleza, características ni finalidades, ni pertenecen a un mismo género, además que no comparten los mismos canales de comercialización.

A esta conclusión se arriba a partir del análisis directo que hace la Sala respecto de los productos que comprenden las mencionadas clases, sin que para ello sea tenido en cuenta -por no ser relevante- el dictamen pericial que para tal efecto fue decretado en el proceso, el cual, no obstante que no reúne en forma estricta los requisitos de firmeza, claridad y precisión en sus fundamentos, en todo caso, tampoco contiene un error grave, tal como se estima por la parte demandante.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que no es cierto lo afirmado en la demanda respecto a que las marcas cuya titularidad pertenece a BENETTON GROUP S.P.A. amparen productos comprendidos en la Clase 25, argumento al cual se acude, al parecer, para derivar la conexión competitiva con los productos de la Clase 18 que protege la marca cuyo registro se cuestiona, pues, como tal lo señaló el tercero con interés directo en este asunto y consta en el expediente, a la sociedad demandante le fue negado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SISLEY para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, en razón a la similitud de dicho signo con la marca SISLEY previamente registrada a nombre de JEANS FASHION S.A. también para amparar productos de esa clase (Resolución núm. 35644 de 30 de octubre de 2001).

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca mixta SISLEY (en la Clase 18), cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se configura la causal de

irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas SISLEY previamente registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata de signos idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe conexión competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se induzca a error al público consumidor.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutive de esta providencia.

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,

F A L L A:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad **BENETTON GROUP S.P.A.** para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a la sociedad **JEANS FASHION S.A.** el registro de la marca **SISLEY** (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 23 de mayo de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ
Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
AYALA

GUILLERMO VARGAS