

**PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCA – Registro / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CC CARLO CASSARI para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca CC de Chanel Sarl previamente registrada en la misma clase / MONOGRAMA CC / MARCA NOTORIA – Lo es CC de Chanel Sarl / MARCA NOTORIA – Protección**

Cabe resaltar que si bien es cierto que se presentan diferencias por el elemento nominativo (Carlo Cassari), también lo es que la jurisprudencia del Tribunal Andino advierte que el análisis se debe realizar respecto de las semejanzas y no con las diferencias. No obstante, la Sala reitera que es la preponderancia del aspecto gráfico los cuales guardan similitud y generan riesgo de confusión entre los consumidores. Ahora bien, y teniendo en cuenta que la letra C, en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, la Sala advierte que lo que pretenden reivindicar las marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole. Cabe resaltar que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano. De otro lado, la Sala pone de presente que entre los signos en conflicto existe una relación de conexidad entre los productos o servicios que distinguen o pretenden amparar. [...] En el presente caso, el registro de la marca solicitada por el señor Javier Suárez Torres, pretende amparar productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es idéntica a la que pertenece la marca previamente registrada por la sociedad Chanel Sarl. La clase 25 comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, los cuales por su naturaleza y uso diario y común, pueden generar confundibilidad entre las marcas en conflicto. Así, como se observa, ambos signos tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo que podrían compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Aunado a lo anterior, dentro del plenario se demostró la notoriedad de la marca de propiedad de la sociedad Chanel Sarl, especialmente del monograma CC, por lo que la misma goza de una protección especial frente a posibles riesgos de dilución en perjuicio de los intereses de los derechos de propiedad industrial conferidos mediante el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 61 de la Constitución Política.

**FUENTE FORMAL:** CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 61 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00010-00**

**Actor: JAVIER SUÁREZ TORRES**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC**

**Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: CC.**

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó el señor **JAVIER SUÁREZ TORRES** por medio de apoderado judicial, en contra de la resolución 46633 del 31 de agosto 2010, a través de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó el registro de la marca mixta Carlos Cassari, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del demandante.

## **I-. ANTECEDENTES**

### **I.1. La demanda**

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor **JAVIER SUÁREZ TORRES** presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

*“[...] 1. Que es nula la Resolución 46633 del 31 de agosto de 2010, mediante la cual el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en su carácter de AD QUEM y agotando vía gubernativa, resolvió el recurso de apelación interpuesto por aquí el tercero CHANEL SARL, y negó el registro para la marca mixta “CARLO CASSARI” en la clase 25, con fundamento en la oposición presentada, basada ésta última en la marca “CC” de CHANEL SARL.*

*2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, solicitamos se declare infundada la oposición presentada por la sociedad CHANEL SARL y se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro de la marca mixta “CARLO CASSARI” en la clase 25 internacional de Niza a nombre de JAVIER SUAREZ TORRES, de conformidad con la solicitud de registro presentada para dicho efecto.*

*3. Adicionalmente, solicitamos se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO efectuar la inscripción del certificado de*

*registro de la marca “CARLO CASSARI” en clase 25, en el Libro de Registro de Marcas, así como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia [...]”.*

## **I.2. Los hechos**

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que el 15 de abril de 2008 se presentó el trámite de la solicitud de registro de la marca Carlos Cassari, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que a la solicitud le fue asignada el expediente administrativo 08-037867 y que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta 601 de Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2009.

Comentó que surtido el trámite anterior, la sociedad CHANEL SARL como tercero interesado, formuló oposición al registro.

Afirmó que mediante resolución 32969 del 30 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca Carlo Cassari en la Clase 25, declarando infundada la oposición de la sociedad CHANEL SARL.

Recordó que la sociedad Chanel Sarl presentó recurso de reposición y apelación en contra la resolución 32969 del 30 de junio de 2009.

Indicó que mediante resolución 38559 de 30 de julio de 2009, se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la resolución que concedió el registro.

Expresó que mediante la resolución 46633 del 31 de agosto de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió la apelación en el sentido de revocar la resolución No 38559 de 2009 y, en su lugar, negó el registro de la marca Carlo Cassari.

## **I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación**

Manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el artículo 134, el literal b) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136, todos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Indicó que la administración realizó un examen superfluo de las marcas cotejadas, lo cual contraría el criterio establecido por la doctrina y la jurisprudencia, que establece el cotejo u observación en conjunto de los signos distintivos, ello en aras de conservar la integridad de los signos de la misma manera como los percibe el público, sin escindir sus elementos como erróneamente lo hizo el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Expresó que el elemento predominante en el signo cotejado es el nominativo, pues es así como se materializa la realidad del mercado de los productos de la clase 25, que son solicitados por su nombre en los almacenes, que por demás, son especializados por la venta de ropa.

Señaló que el signo solicitado es diferente desde el punto de vista ortográfico, fonético y gráfico a las marcas que a continuación se detallan:

Respecto de la comparación fonética indica que las marcas CARLO CASSARI y C C se pronuncian y suenan distinto, pues la primera se compone de dos (2) palabras que forman una marca fantasiosa y cuenta con cinco golpes de voz, y la segunda se compone de dos (2) consonantes y dos (2) golpes de voz; además presentan fonéticamente diferencias sustanciales como que están compuestas por distinto número de fonemas, como quiera la marca solicitada a registro se compone de doce (12) y el signo opositor de dos (2), lo cual imprime a la marca solicitada total distintividad. La comparación sería así:

<u>MARCA SOLICITADA</u>	<u>MARCA OPOSITORA</u>
CARLO CASSARI	CC
CAR/ LO / CA / SA / RI	CE / CE

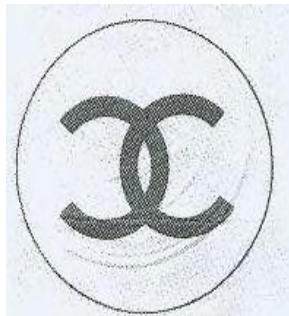
Frente a la comparación ortográfica, aduce que su diferencia es absoluta. Respecto de las diferencias gráficas, precisó que la administración omitió apreciar las marcas en conjunto, pues es concebida como diferente por el público consumidor, generando al primer impacto una clara diferencia con el distintivo objeto presentado a registro:

Marca solicitada



Carlo Cassari®

Marca registrada:



Advirtió que hecha la debida comparación, lo llevaron a las siguientes conclusiones:

*"[...] 1. "CARLO CASSARI" está compuesta por los grafismos de las letras CARLO CASSARI escritas en forma característica y sin ningún grafico ò forma geométrica que las acompañe. Por ultimo en la parte inferior, letra de la misma tipografía y con una extensión superior, aparece la frase "CARLOS CASSARI".*

*2. "C.C" está comprendida en una figura geométrica, más específicamente una esfera, y en su parte central ocupando casi la totalidad de la circunferencia, encontramos las letras "CC".*

*Todas las diferencias gráficas y fonéticas son determinante y no pasan inadvertidas por el potencial consumidor, quien siempre estará en condición de escoger los productos comprendidos en la clase 25 sin asomo de confusión entre los dos (2) signos comparados sucesivamente [...]."*

## **II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO**

**II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-** El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostuvo que es claro que ambos signos son de aquellos considerados como mixtos, es decir, que su estructuración es una mezcla de elementos nominativos, más aspectos gráficos, por lo cual su análisis debe versar en el conjunto del signo, no viendo de manera fraccionada sus elementos, sino revisando las palabras y el respectivo gráfico como una estructura completa.

Advirtió que el primer impacto que genera el estudio del signo solicitado, es la evidente prevalencia del aspecto gráfico sobre el aspecto nominativo, pues el dibujo de las “C” entrecruzadas se tiene como el elemento central e indiscutido de la visión en conjunto de la marca.

Afirmó que a pesar que el signo solicitado trae consigo un elemento nominativo que serían las palabras Carlo Cassari, haciendo un análisis bajo los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, por el tamaño, color y ubicación del aspecto gráfico dentro del conjunto del signo, es claro su preponderancia sobre las dos palabras que se encuentran al interior del mismo.

Expresó que en la marca registrada anteriormente, el elemento fundamental, prevalente y evidente es la etiqueta de las letras “C” entrecruzadas, el cual le da impacto visual a la marca y es lo que genera la mayor recordación dentro del público consumidor, tanto por su tamaño, como por su ubicación. Así mismo, indicó que en la marca Carlo Cassari, el elemento gráfico ejerce primacía sobre el denominativo, razón por la cual, su impacto visual se genera, al igual que al registrado por la sociedad Chanel Sarl, desde la órbita del dibujo de las “C” entrecruzadas, lo que indica que los signos tienen en común su elemento más representativo.

Advirtió que el vínculo de identidad o semejanza que puede inducir en error al público consumidor, es el dibujo que ambos signos contienen de las letras “C” entrelazadas, pues existen suficientes parecidos entre las mismas para hacer que el riesgo de confusión sea muy marcado.

Manifestó que también existe una relación entre los productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir de los signos, objeto de la controversia, pues la marca solicitada por el señor Javier Suárez Torres, pretende amparar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es idéntica a la que pertenece en la actualidad a la marca registrada por la sociedad Chanel Sarl. Adicionalmente, comparten los mismos canales de comercialización, teniendo como medios para llegar al consumidor, exactamente los mismos sectores del mercado, entiéndase almacenes o tiendas especializadas de ropa y calzado, lo que ayudaría a incrementar el posible riesgo de confusión y afectaría ineludiblemente la toma de decisión de los consumidores de dichos productos.

**II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD CHANEL SARL** El apoderado judicial del tercero con interés en los resultados del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Manifestó que en el caso bajo examen, existe una identidad de los productos que amparan las marcas, los cuales pertenecen a la misma clase 25 del nomenclátor internacional, existiendo además una estrecha relación competitiva entre los productos de las clases 3, 9, 14 y 18 que ampara igualmente la marca prioritaria frente a los productos de la clase 25 que pretenden ampararse con la marca solicitada.

Adujo que la identidad de los signos y los productos que distinguen, hace igualmente evidente el riesgo de asociación de las marcas confrontadas, pues el público tenderá a pensar que la segunda marca es una nueva línea de la primigenia, que provienen de la misma fuente empresarial, posibilidad que se acentúa por el hecho de ser la marca “CC”, notoriamente conocida y fuertemente posicionada en el mercado.

Aseguró que el monograma de las dos letras C entrelazadas es asociado por el consumidor colombiano con una única fuente empresarial y con unas características de calidad y precio determinadas y dado que su distintividad es

diferente, representa en el sector de las confecciones y sus accesorios un carácter único, que se perdería por la concurrencia en el mercado de productos competidores que se identifiquen con marca idénticas o similares.

Recordó que la reproducción de una marca notoriamente conocida, como en este caso las letras C entrelazadas para distinguir los mismo productos que esta distingue, constituye un aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado.

Indicó que de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486, cuando existen riesgos razonables de que la solicitud de registro de marca pretende perpetrar un acto de competencia desleal, la administración está facultada para rechazar ese registro.

### **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 115-IP-2013 de fecha 21 de junio de 2013, 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 particular sobre los artículos 134, 135, 136 literales a) y b), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, presentó las siguientes conclusiones:

*“[...] 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

*2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.*

*3. En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y el otro el grafico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos el*



*elemento determinante resulta ser gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos teniendo en cuenta la parte denominativa compuesta por signos.*

*4. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:*

*Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal, lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.*

*Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.*

*Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.*

*La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación Prejudicial. Es importante tener en cuenta, que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos del mercado. Por tal motivo, la protección del riesgo de dilución, es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada.*

*Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.*

*5. En el presente caso, de no probarse la notoriedad de la marca **CHANEL (mixta)**, se deberá analizar la posible conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 3, 9, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Como los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, una vez descartada la notoriedad del signo opositor, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se puede establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia [...]”.*

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Mediante auto de 28 de enero de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

## V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

### V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor **JAVIER SUAREZ TORRES**, en contra de la resolución 46633 del 31 de agosto de 2010, a través de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** revocó la decisión contenida en la resolución 32969 de 30 de junio de 2009 proferida por el Jefe de Signos Distintivos y negó el registro como marca mixta del signo CARLO CASSARI solicitada por el demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

*“[...] 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.*

*Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]

b) carezcan de distintividad;

*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 riesgo de confusión o de asociación [...].”*

### V.3.- El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”<sup>1</sup>.

Ello significa que 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.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la

---

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común<sup>2</sup>.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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 [...]*”<sup>3</sup>.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

#### **V.4.- Las reglas de cotejo marcario**

1.- El artículo 134 define a la marca como “[...] *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica [...]*”. Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>4</sup> ha precisado:

*[...] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos,*

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

<sup>4</sup> Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012.

*gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”) [...]”.*

Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) ser susceptible de representación gráfica; y (2) distintividad.

Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>5</sup> manifestó que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, resaltando que es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Al respecto, precisó lo siguiente:

*“[...] En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).*

***Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos [...]”*** (negrillas fuera de texto).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>6</sup> ha resaltado igualmente que los signos distintivos se exponen a diversos riesgos:

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2012.

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 042-IP-2013.

*“[...] Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, es decir, el signo solicitado M (mixto) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición M EN CÍRCULO (mixta) y M (mixta).*”

***Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.***

*Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.*

*Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

***“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*”**

***El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).***

*En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o*

**servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.**

*El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la **falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo**”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).*

**Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.**

*Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar 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, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.*

*Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) **que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.***

*El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°*

**891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S) [...]"** (negrillas fuera de texto).

## **V.5.- El caso concreto**

### **V.5.1. Comparación de los signos**

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

#### ***El signo solicitado***

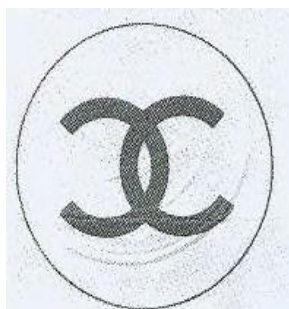


**Carlo Cassari®**

**Clase: 25**

**Titular: JAVIER SUAREZ TORRES**

#### ***La marca registrada***



**Clase: 25**

**Titular: CHANEL SARL**

**Registro: 100459**

### **V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.**

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala



recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo el elemento predominante dentro del conjunto marcario.

Al respecto y de la revisión de las marcas en conflicto, la Sala advierte que los signos distintivos enfrentados son mixtos y gráficos, esto es, “[...] aquellos que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) [...]”<sup>7</sup>. En este tipo de marcas, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para efectuar su cotejo se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Al respecto, el Tribunal<sup>8</sup> explica lo anterior, así:

*“[...] Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal 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, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).*

*En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).*

*Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el*

<sup>7</sup> Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012.

<sup>8</sup> Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012.

*denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas [...]”.*

Así mismo, el Tribunal de Justicia<sup>9</sup> en la interpretación prejudicial solicitada dentro del presente proceso, indicó:

*«[...] El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con 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 y/o de asociación.*

*Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos, según su grado de notoriedad.*

*Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial No 1648 del 21 de agosto de 2008).*

*Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee la fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir [...]”.*

Para determinar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, es el que prevalece en el presente caso, debe tenerse en cuenta lo expuesto por el órgano

---

<sup>9</sup> Interpretación prejudicial Proceso 1115-IP-2013.

jurisdiccional comunitario en relación con la conformación de marcas con elementos de uso común. Al respecto, aclaró lo siguiente:

***“[...] El Tribunal interpretará el tema en razón a la posibilidad de que el signo solicitado M (mixto) esté elaborado con elementos de uso común como ser la letra M.***

***El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.***

***Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.***

***La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.***

***También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA) [...]»***

En el caso *sub examine* la Sala considera que es el elemento gráfico el que prevalece sobre el aspecto nominativo. En efecto, en el signo solicitado el dibujo de las letras C se tiene como un elemento central de la visión en conjunto de la misma y, en este mismo sentido, en la marca previamente registrada, se observa que en ella predomina la imagen de las letras C, entrecruzadas dentro de un círculo.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la comparación gráfica de las mismas, la Sala evidencia que existen similitudes que pueden originar riesgo de confusión entre los consumidores.

En efecto, teniendo en cuenta el tamaño, ubicación e inclinación de las letras C entrecruzadas que integran las marcas en conflicto, la Sala concluye que el público consumidor no podrá diferenciarlas con facilidad.

Lo anterior genera lo que el Tribunal de Justicia denomina como una confundibilidad indirecta, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Bien lo consideró la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** en la resolución 46633 de 2010, cuando precisó que los signos son confundibles, pues coinciden con las dos letras “C” entrecruzadas y los elementos gráficos guardan estrechas proporciones en cuanto a sus elementos preponderantes.

Cabe resaltar que si bien es cierto que se presentan diferencias por el elemento nominativo (Carlo Cassari), también lo es que la jurisprudencia del Tribunal Andino advierte que el análisis se debe realizar respecto de las semejanzas y no con las diferencias. No obstante, la Sala reitera que es la preponderancia del aspecto gráfico los cuales guardan similitud y generan riesgo de confusión entre los consumidores.

Ahora bien, y teniendo en cuenta que la letra C, en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, la Sala advierte que lo que pretenden reivindicar las

marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole.

Cabe resaltar que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano. De otro lado, la Sala pone de presente que entre los signos en conflicto existe una relación de conexidad entre los productos o servicios que distinguen o pretenden amparar.

Al respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que “[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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 [...]*”<sup>10</sup>.

En el presente caso, el registro de la marca solicitada por el señor Javier Suárez Torres, pretende amparar productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es idéntica a la que pertenece la marca previamente registrada por la sociedad Chanel Sarl.

La clase 25 comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, los cuales por su naturaleza y uso diario y común, pueden generar confundibilidad entre las marcas en conflicto.

Así, como se observa, ambos signos tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo que podrían compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

Aunado a lo anterior, dentro del plenario se demostró la notoriedad de la marca de propiedad de la sociedad Chanel Sarl, especialmente del monograma CC<sup>11</sup>, por lo que la misma goza de una protección especial frente a posibles riesgos de dilución en perjuicio de los intereses de los derechos de propiedad industrial conferidos

---

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

<sup>11</sup> Estudio de mercado. Firma YANHAAS. Folios 31 a 66 de expediente. Territorialidad: Bogotá, Cali y Medellín. Período del 20 al 29 de octubre de 2011.

mediante el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 61 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, la Sala recuerda que la notoriedad de un signo distintivo se erige como excepción del principio de especialidad, en este sentido basta la acreditación de tal connotación para que su protección se torne relevante en el mercado frente a las diferentes clases comprendidas en la Clasificación Internacional de Niza, tal y como lo señaló la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia.

El anterior examen, efectuado con la rigurosidad permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

**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:**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**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.

**TERCERO:** En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

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



**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente  
Consejero de Estado

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Consejero de Estado