

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas SKIN SECRET y SECRET / SKIN SECRET - Marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca débil SECRET / MARCA SKIN SECRET - Registrable al no ser confundible con la marca SECRET previamente registrada

La Sala observa que en la estructura de las marcas enfrentadas aparece como elemento común la expresión SECRET, diferenciándose únicamente en la presencia de la palabra SKIN, que aparece incorporada en la marca cuyo registro se censura. (para los fines de este proceso léase "se solicita") La partícula SKIN es un vocablo de origen inglés que significa "PIEL", y es "[...] generalmente utilizado en las marcas de la clase 3ª por su grado de descriptividad de los artículos que ampara", ya que sirve para evocar ciertas cualidades o funciones de los productos cobijados bajo dicha denominación, al indicar que aquellos están destinados a ser aplicados en la piel, evocación que por demás no se desprende del vocablo SECRET, lo que permite colegir que no existe el más mínimo riesgo de que se pueda presentar una confusión en el plano ideológico, pues quien lea o escuche la palabra SECRET, no tiene por qué asociar esa expresión con la idea de piel. Así las cosas, no se puede desconocer que la partícula SKIN, al haber sido incorporada en la marca cuya nulidad se pretende, contribuye de manera importante a la distintividad de los productos y a eliminar cualquier riesgo de error o confusión. La expresión SECRET, que en este caso constituye la partícula común, si bien es de origen inglés como la anterior, ha de ser considerada como una palabra equivalente a SECRETO o SECRETA existentes en el idioma español, pues sus raíces y su estructura son prácticamente las mismas, las cuales no son susceptibles de apropiación exclusiva. No sobra precisar, sin embargo, que las dos palabras que integran el signo SKIN SECRET, son débiles y en tal condición, no son susceptibles de apropiación de manera exclusiva, pudiendo ser empleados en otras marcas por terceras personas. Con todo, la combinación de ambas en el signo mixto objeto de análisis, además de ser distintiva, como se ha venido afirmando, lleva implícita la susceptibilidad de representación gráfica, contribuyendo a la identificación de unos productos respecto de otros, haciendo viable su diferenciación o individualización en la mente del consumidor, así pertenezcan ambos a la misma clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo expuesto, el conjunto marcario resultante de la combinación de las voces SKIN y SECRET, adquiere entonces una significación novedosa, original y diferenciable, de lo cual se deriva la posibilidad de que dicha marca pueda coexistir en el mercado con la marca opositora, previamente registrada. [...] Aparte de lo expuesto, mientras la marca SECRET se encuentra conformada por dos (2) sílabas (SE-CRET), la marca SKIN SECRET, desde el punto de vista auditivo se encuentra compuesta por cuatro (4) (ES-KIN-SE-CRET). Del mismo modo, mientras la primera marca contiene cinco (seis) letras, la segunda está integrada por diez (10) (...) En virtud de lo expuesto, resulta claro que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales y de pronunciación que las hace inconfundibles. Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar igualmente que la marca demandada no es confundible con la marca opositora. Ciertamente, las expresiones SKIN SECRET y SECRET, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación (...) Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., S. el registro de la marca mixta SKIN SECRET, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo, se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca débil SECRET. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en

el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO – 135 LITERAL E) / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERALES A) Y H) / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Se citan la Interpretación Prejudicial 22-IP-2010 del 19 de mayo de 2010 del Tribunal Andino de Justicia; y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 22 de noviembre de 2007, Radicado 2002-0160, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno sobre los alcances del sufijo SKIN; y del 15 de octubre de 2009, Radicado 2004-00195-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta sobre la controversia marcaria entre los signos SKIN SECRET y SECRET.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00331-01

Actor: INVERSIONES AVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la firma INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., contra los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se denegó el registro la marca SKIN SECRET (mixta) para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, solicita a la Sala que se pronuncie

con respecto a las siguientes

1.- Pretensiones.

Primero: Que se declare la nulidad de la Resolución número 1836 de 29 de enero de 2002, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y denegó el registro de la marca SKIN SECRET, a favor de la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C. para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Segundo: Que se declare la nulidad de la Resolución número 1892 de 30 de enero de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la resolución anterior y se concedió el recurso de apelación.

Tercero: Que se declare la nulidad de la Resolución número 5247 de 26 de febrero de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la resolución inicial y declaró agotada la vía gubernativa.

Cuarto: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se restablezca su derecho y se le conceda el registro de la marca solicitada.

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan que el día 4 de julio de 2001, la sociedad demandante solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SKIN SECRET, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 507 del 28 de agosto de 2001.

Surtido el trámite legal, la División de Signos Distintivos mediante los actos acusados, declaró fundada la oposición presentada por la firma THE PROCTER &

GAMBLE COMPANY, con fundamento en la marca SECRET, previamente registrada, y como consecuencia de ello denegó el registro de la marca solicitada, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la sociedad demandante, los actos administrativos que denegaron el registro de la marca SKIN SECRET, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, son violatorios de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; el artículo 35 del C.C.A.; y el artículo 29 de la Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de su violación, el apoderado de la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., expresó que con la expedición de los actos acusados se desconoció lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 134 de la Decisión 134, al considerar que la marca SKIN SECRET, no era lo suficientemente distintiva de los siguientes productos: *“Aceite para masaje anticelulítico, aceite para masaje reductor, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, gel reductor, gel espumoso para el baño, crema humectante y perfumes”*.

En cuanto a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, adujo que la misma se concreta en el hecho de haber considerado de manera equivocada que estaban reunidos los presupuestos para predicar que la marca era irregistrable, cuando lo cierto es que ella no genera ningún riesgo de confusión ya que no existe semejanza entre las marcas SKIN SECRET (mixta) y la marca SECRET (nominativa), destacando que el tipo de letra y el elemento gráfico contribuyen a que no se presenten similitudes de ningún orden.

Añadió a lo anterior que el hecho de compartir la expresión SECRET como elemento común, no tiene en realidad ninguna incidencia, pues los demás componentes de la marca solicitada determinan que no se presenten riesgos de confusión en el plano fonético, visual y gráfico, destacando que el vocablo SKIN y el gráfico que contiene en su interior una figura femenina, generan un mayor impacto y recordación en los consumidores.

Destacó asimismo que las marcas enfrentadas tienen un significado distinto, lo cual permite descartar cualquier riesgo de confusión ideológica, por cuanto el signo SKIN SECRET, considerado en su conjunto, traduce la idea de SECRETO DE LA PIEL, en tanto que la marca opositora traduce simplemente SECRETO.

Aparte de lo expuesto, solicita que se tenga en cuenta el *“Principio de especialidad”*, en virtud del cual se admite la posibilidad de que dos marcas idénticas cuenten con registros en una misma clase de productos o servicios a favor de titulares distintos, más aún cuando la firma opositora utiliza la marca SECRET para distinguir única y exclusivamente desodorantes.

La violación del artículo 35 del C.C.A se hace consistir en que la Superintendencia, al proferir los actos cuya declaratoria de nulidad se pretende, no haya tenido en cuenta *“[...] todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.”*

En cuanto a la trasgresión del artículo 29 de la Constitución, se adujo que el hecho de no haberse pronunciado la administración sobre todos los asuntos que fueron planteados, es constitutivo de una violación al debido proceso

Por último y en apoyo de sus pretensiones, señaló que el hecho de haber realizado el 28 de junio de 2001 una consulta previa con respecto a la registrabilidad del signo, es indicativo de haber obrado de conformidad con el postulado de la buena fe, agregando, como argumento adicional, que la expresión SECRET, por ser de uso común, no puede ser monopolizada por persona ni pretenderse un derecho de privilegio sobre ella, siendo de libre empleo, por tratarse de un signo débil, de uso común, de conformidad con el criterio consignado en algunas interpretaciones prejudiciales efectuadas por el Tribunal Andino de Justicia, relacionando al efecto 15 marcas registradas en la misma clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza que contienen dicha expresión.

En virtud de lo anterior, estima la sociedad actora que la decisión administrativa adversa que aquí se cuestiona, viola los principios constitucionales de igualdad (artículo 13) y de imparcialidad (artículo 209), pues no existe una razón valedera que la justifique, más aún cuando con posterioridad a su expedición ha concedido el registro de cuatro (4) marcas que contienen la expresión SECRET.

Por las razones expuestas, considera la parte actora que se deben despachar favorablemente las pretensiones de la demanda

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, mediante escrito obrante a folios 161 a 171 del expediente, manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en ninguna violación del ordenamiento comunitario andino ni del derecho interno, pues los actos acusados fueron dictados legal y válidamente, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Como fundamento de su oposición señaló, que la decisión adversa cuestionada por la firma demandante, encuentra plena justificación en las normas andinas que determinan las causales de irregistrabilidad, pues en este caso la marca denegada se asemeja a otra ya registrada, de lo cual se deduce que la misma puede inducir en error al público consumidor y ocasionar perjuicios indebidos al derecho de terceros.

La situación fáctica que dio lugar a este proceso, permite observar que la marca denegada reproduce totalmente la marca SECRET y por lo mismo las hace confundibles en los planos ortográfico, fonético e ideológico. En virtud de lo anterior, estima que de llegar a coexistir ambas marcas en el mercado, se pueden presentar riesgos ciertos de confusión, que se hacen más altos y evidentes si se tiene en cuenta la pertenencia de las marcas en conflicto a la misma clase.

De igual modo, indicó que el registro de la marca SECRET se solicitó para identificar todos los productos de la Clase 3ª, lo cual deja sin piso el argumento de la especialidad.

Puso además de presente que el elemento preponderante de los signos en conflicto es el denominativo; que la expresión SECRET es lo que genera recordación en el público consumidor; y que el vocablo SKIN, por ser de uso común para productos de la Clase 3ª, no es lo suficientemente distintivo. Finalmente precisó que las decisiones que adopta la Superintendencia se

fundamentan en el estudio individual, particular y autónomo de cada caso, por lo cual no puede pretenderse que los efectos de las decisiones adoptadas en otros asuntos, se hagan extensivos a los demás.

III.- LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, invocando el interés particular que le asiste, se opuso frontalmente a la demanda mediante escrito visible a folios 172 y ss. del expediente, argumentando que la expresión SKIN es descriptiva y de uso común en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Luego de realizar el cotejo de los signos enfrentados, concluyó que las marcas son similarmente confundibles en el plano visual, ortográfico, fonético y conceptual, generando riesgos de confusión indirecta en el mercado.

Aparte de ello, puso de presente que las demás marcas registradas que contienen el vocablo SECRET, están acompañadas de otros que les conceden distintividad y las hacen plenamente diferenciables de las demás.

Indicó asimismo que la sociedad actora en reiteradas oportunidades ha adelantado gestiones ante la Superintendencia para lograr el registro de la marca denegada, con la intención de desconocer los derechos y privilegios derivados del registro de la marca SECRET.

Por otra parte, señaló que el hecho de haber procedido de buena fe, tal como lo aduce la sociedad demandante, no constituye un fundamento valedero ni suficiente para obtener el registro marcario pretendido, en detrimento de los intereses de la empresa opositora.

Como corolario de su defensa, señaló que la legalidad de las decisiones adoptadas por la Superintendencia debe recibir el aval del Consejo de Estado.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La sociedad demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad que actúa como tercero interesado en las resultas del proceso, presentaron de manera oportuna sus respectivos alegatos de conclusión, en los cuales se reiteran los mismos argumentos y consideraciones anteriormente reseñados. El Procurador Delegado que interviene ante la Sala no realizó ninguna intervención.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 22-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En las conclusiones del precitado oficio expresó:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no 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.

SEGUNDO: 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 asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto SKIN SECRET y el

denominativo SECRET, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

QUINTO: El Juez Consultante deberá determinar si las expresiones SKIN y SECRET son de uso común y/o descriptivas en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

SEXTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo SKIN SECRET (mixto) es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SÉPTIMO: Mientras una marca no sea cancelada por no uso, en principio goza de todas las prerrogativas de protección que instaura la normativa comunitaria, lo que implica que aunque real y efectivamente no esté siendo usada, la oficina de marcas debe impedir que signos confundibles con ésta accedan al registro marcario.

El principio de especialidad no se debe evaluar en relación con la manera de comercializar los productos, ya que mientras exista el registro y no se haya anulado o cancelado, éste debe ser protegido por la oficina nacional respectiva.

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

VI-. DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- El asunto a resolver

En el presente proceso, instaurado por la firma INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., S., se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones números 1836 del 29 de enero de 2002 y 1892 del 30 de enero de 2003, expedidas por el Jefe de la División de de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución número 5247 del 26 de febrero de 2003, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante los cuales se denegó el registro de la marca SKIN SECRET, para distinguir productos que forman parte de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento de que dicho signo era confundible con la marca denominativa SECRET, previamente registrada a nombre de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, en razón de las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas que presentan, generando riesgos de confusión y asociación empresarial en los consumidores, a lo que se añade la circunstancia de que el elemento SKIN no aporta ninguna distintividad a la marca pretendida, llamada a identificar productos pertenecientes a la misma clase. A manera de restablecimiento del derecho, se solicita que se conceda el registro de la marca SKIN SECRET, a nombre de INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C.

En razón de lo anterior, se trata de determinar si los actos administrativos acusados son contrarios o no a la normatividad andina y, en consecuencia, si procede o no el restablecimiento del derecho que se solicita.

2.- Las marcas en conflicto

MARCAS Opositoras Previamente Registradas

MARCA REGISTRADA:	SECRET (Nominativa)
EXPEDIENTE:	93-393048
CERTIFICADO:	229.212 – Vigente hasta el 28 de agosto de 2011
CLASIFICACIÓN:	Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza
PRODUCTOS:	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería, aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentríficos.
TITULAR:	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

MARCA DENEGADA

MARCA SOLICITADA:	SKIN SECRET (Mixta), con la siguiente representación gráfica 
EXPEDIENTE:	03-50944
RADICACIÓN:	16 de junio de 2003
CLASIFICACIÓN:	Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza
PRODUCTOS:	Aceite para masaje anticelulítico, aceite para masaje reductor, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, gel reductor, gel espumoso para el baño, crema humectante y perfumes
TITULAR:	INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., S.

3.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 22-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no

violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal e), 136 literales a) y h), y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

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

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

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

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

4.- Análisis de los cargos

De conformidad con las disposiciones andinas antes mencionadas, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre 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.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Antes de realizar el cotejo de los signos enfrentados y atendiendo las recomendaciones formuladas por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que la Sala, mediante Sentencia proferida el 22 de noviembre de 2007, dentro del expediente radicado bajo el número 2002-0160, Consejero Ponente Doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, promovido por la sociedad UN SKIN INTERNATIONAL INC., al referirse a los alcances del sufijo SKIN, expuso las siguientes consideraciones:

[...] La Sala tiene en cuenta que el sufijo SKIN, vocablo extranjero que en su traducción al idioma español significa: piel, de uso común y en cosméticos conforme a las orientaciones de la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, en esas

condiciones se está en presencia de una **marca débil** que impide su apropiación en forma exclusiva por parte de los demás.

Posteriormente, mediante Sentencia de fecha quince (15) de octubre de dos mil nueve (2009), proferida dentro del expediente Radicado bajo el núm.: 11001-03-24-000-2004-00195-01, Consejero Ponente Dr. RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA, en virtud de la cual se decidió la demanda de nulidad impetrada por la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY contra la Resolución 37098 de 29 de diciembre de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca SKIN SECRET solicitada por la firma INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C. para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional, tuvo la oportunidad de pronunciarse con respecto a la controversia marcaria entre los signos SKIN SECRET y SECRET, que es precisamente la misma que se plantea de nuevo en ese proceso al solicitar la nulidad de las Resoluciones 1863 de 29 de enero de 2002 y 5247 de 26 de febrero de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En razón de lo anterior y si bien en dicho proceso el acto demandado era distinto de los que ahora son objeto de enjuiciamiento, resulta pertinente, por razones de coherencia, seguridad jurídica y cosa juzgada material, reiterar las mismas consideraciones que se formularon en ese proceso y que llevaron a la Sala a concluir que las marcas en conflicto podían coexistir pacíficamente en el mercado, así los actos administrativos hayan tenido origen en actuaciones administrativas distintas.

Ahora bien, bajo el entendido de que la marca opositora es de carácter denominativo y la marca impugnada es de naturaleza mixta o compuesta por contener en su estructura elementos gráficos y denominativos, empieza la Sala por señalar que a juicio suyo el elemento nominal es en este caso el predominante, por representar precisamente la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente de los consumidores; al ser ese el aspecto más relevante y el que mayor recordación suscita en el mercado. En ese orden de ideas, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento verbal.

Hechas las anteriores acotaciones y en consonancia con los lineamientos hermenéuticos aportados por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala observa que en la estructura de las marcas enfrentadas aparece como elemento común la expresión SECRET, diferenciándose únicamente en la presencia de la palabra SKIN, que aparece

incorporada en la marca cuyo registro se censura. (para los fines de este proceso léase "se solicita")

La partícula SKIN es un vocablo de origen inglés que significa "PIEL", y es "[...] generalmente utilizado en las marcas de la clase 3ª por su grado de descriptividad de los artículos que ampara" (Ver folio 53 del cuaderno principal), ya que sirve para evocar ciertas cualidades o funciones de los productos cobijados bajo dicha denominación, al indicar que aquellos están destinados a ser aplicados en la piel, evocación que por demás no se desprende del vocablo SECRET, lo que permite colegir que no existe el más mínimo riesgo de que se pueda presentar una confusión en el plano ideológico, pues quien lea o escuche la palabra SECRET, no tiene por qué asociar esa expresión con la idea de piel. Así las cosas, no se puede desconocer que la partícula SKIN, al haber sido incorporada en la marca cuya nulidad se pretende, contribuye de manera importante a la distintividad de los productos y a eliminar cualquier riesgo de error o confusión.

La expresión SECRET, que en este caso constituye la partícula común, si bien es de origen inglés como la anterior, ha de ser considerada como una palabra equivalente a SECRETO o SECRETA existentes en el idioma español, pues sus raíces y su estructura son prácticamente las mismas, las cuales no son susceptibles de apropiación exclusiva.

No sobra precisar, sin embargo, que las dos palabras que integran el signo SKIN SECRET, son débiles y en tal condición, no son susceptibles de apropiación de manera exclusiva, pudiendo ser empleados en otras marcas por terceras personas. Con todo, la combinación de ambas en el signo mixto objeto de análisis, además de ser distintiva, como se ha venido afirmando, lleva implícita la susceptibilidad de representación gráfica, contribuyendo a la identificación de unos productos respecto de otros, haciendo viable su diferenciación o individualización en la mente del consumidor, así pertenezcan ambos a la misma clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo expuesto, el conjunto marcario resultante de la combinación de las voces SKIN y SECRET, adquiere entonces una significación novedosa, original y diferenciable, de lo cual se deriva la posibilidad de que dicha marca pueda coexistir en el mercado con la marca opositora, previamente registrada.

[...]

Aparte de lo expuesto, mientras la marca SECRET se encuentra conformada por dos (2) sílabas (SE-CRET), la marca SKIN SECRET, desde el punto de vista auditivo se encuentra compuesta por cuatro (4) (ES-KIN-SE-CRET). Del mismo modo, mientras la primera marca contiene cinco (seis) letras, la segunda está integrada por diez (10). Veámos:

S	K	I	N	S	E	C	R	E	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S	E	C	R	E	T
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

En virtud de lo expuesto, resulta claro que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales y de pronunciación que las hace inconfundibles.

Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar igualmente que la marca demandada no es confundible con la marca opositora. Ciertamente, las expresiones SKIN SECRET y SECRET, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación:

**SECRET-SKIN SECRET- SECRET-SKIN SECRET-
SECRET-SKIN SECRET- SECRET-SKIN SECRET-
SECRET-SKIN SECRET- SECRET-SKIN SECRET-**

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., S. el registro de la marca mixta SKIN SECRET, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo, se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca débil SECRET. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En lo que concierne a la violación del principio de buena fe por parte de la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C., S., la Sala observa que dicho cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, pues no se allegó al proceso ninguna evidencia que tenga la virtud de acreditar que la actuación adelantada por dicha firma al solicitar por segunda vez el registro de la marca SKIN SECRET, se haya promovido con torticera intención o la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o de causar un perjuicio injusto o ilegal a la sociedad demandante.

Al amparo de los criterios acogidos por las autoridades andinas y prolijadas también en nuestro derecho interno, deben presumirse la buena fe de los administrados, la recta intención de no causar daño a nadie, la firme voluntad de allanarse a las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico y la disposición de dar cumplimiento a los propios deberes. No obstante lo anterior, la Sala considera que la parte demandante dejó de aportar al proceso los medios de convicción idóneos y suficientes para desvirtuar o desarticular la firmeza de tales presunciones. En ese orden de ideas, se concluye que la parte actora no logró demostrar la ilegalidad de la Resolución atacada, debiendo mantenerse dentro del conjunto de disposiciones vigentes, por no haberse acreditado que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

[...]

La Sala advierte que en el caso *sub examine*, el trámite administrativo adelantado y que precedió a la adopción de la Resolución demandada, cumplió a cabalidad con las exigencias de publicidad y transparencia establecidas en la normatividad vigente, como que se hicieron las publicaciones y se surtieron las notificaciones de rigor.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala estima que las pretensiones formuladas por la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C. en este proceso tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: **DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución número 1836 de 29 de enero de 2002, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y denegó el registro de la marca SKIN SECRET, a favor de la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO S. EN C. para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: **DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución número 1892 de 30 de enero de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la resolución anterior y se concedió el recurso de apelación.

TERCERO: **DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución número 5247 de 26 de febrero de 2003, expedida por el Superintendente

