

## **SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**RAD: 11001032400020100097100**

**ACTOR: ANA MARÍA BRICEÑO LINARES**

#### **SITUACION FÁCTICA:**

Se presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la resolución n° 12886 del 08 de marzo de 2010, emitida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se revocó la decisión contenida en la resolución n° 6155 del 28 de febrero de 2008 y en consecuencia declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Capitalizaciones Mercantiles LTDA y negó el registro de la marca SUMMER STEP PASOS DE VERANO (mixta) de la clase 25 internacional.

#### **INTERVENCIÓN PARTE ACTORA:**

La señora Ana María Briceño, considera que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los art 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000, según la parte actora se niega el registro de un signo que cumple con los requisitos para ser registrado como marca al ser perceptible de representación gráfica y es distintivo. Seguidamente aludió que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC obró erróneamente al concluir que el signo solicitado pone en riesgo de confusión o asociación al asemejarse a una marca previa registrada y frente a ello la actora sostiene que desde los puntos de vista visual, fonético y auditivo, existen amplias diferencias que permitirían la coexistencia de los signos enfrentados, sin que ello implique generar confusión en el consumidor y que desde el punto de vista conceptual no hay lugar a confusión en tanto se enfrentan un signo de fantasía y uno evocativo y caprichoso.

#### **INTERVENCION DEL TERCERO INTERESADO:**

En la contestación de la demanda la sociedad Capitalizaciones Mercantiles LTDA, a través de apoderado judicial, presentó escrito de contestación de demanda aduciendo que entre los signos enfrentados existe una relación ideológica por cuanto se refieren a conceptos parecidos “pasos de primavera” y “pasos de verano”, generando con su coexistencia la confusión en el público, al pensar que los productos ofrecidos con uno y otro signo son provenientes del mismo titular.

Señala además que se presenta confusión ideológica al existir entre los productos amparados conexión competitiva, en razón de que con la marca previamente registrada se ofrecen en el mercado productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y con la solicitud de registro se pretenden comercializar productos de esa misma Clase. Finalmente añaden que la marca previamente registrada es notoria y en esa medida debe ser protegida con más severidad por la SIC.

## INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- 1) 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 de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000
- 2) No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca y a un nombre comercial si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca, se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
- 3) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico, al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en esta predomina el elemento verbal, y debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si por otro lado en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría en principio lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
- 4) Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente y puesto que el vocablo de uso común no es de apropiación exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia riesgo de confusión.
- 5) Una palabra en idioma extranjero es en principio susceptible de registro, ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local, caso contrario la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.
- 6) El artículo 224 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido: “para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el art 230 de la decisión 486, debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los países miembros y que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La decisión mencionada, consagra una protección especial 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. Una vez que el juez descarta la notoriedad del signo opositor, se debe analizar 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.

## **CONSIDERACIONES**

La Sala procedió a realizar el examen de confundibilidad entre los signos enfrentados, teniendo en cuenta que la SIC le reconoció el carácter de notorio a la marca previamente registrada Spring Step.

El signo solicitado es de carácter mixto, por lo cual se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor, para el caso concreto el elemento predominante es el nominativo, pues la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado, por lo cual se entró a cotejar sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, de lo cual se establece que desde el punto de vista ortográfico y fonético existen similitudes que no comportan identidad entre los signos enfrentados, por cuanto los dos signos están compuestos por dos palabras en inglés en la que se repite la palabra step, sin embargo el signo solicitado en registro también tiene dos palabras escritas en español "Pasos de Verano", con lo cual se evidencia una diferencia sustancial.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes que no tienen la vocación de hacer incurrir en error al público.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marca en conflicto no pueden inducir a error al público consumidor toda vez que el signo previamente registrado, al estar escrito en idioma extranjero, no genera una idea específica, mientras que el signo solicitado en registro al estar compuesto de una parte en inglés y otra en español, solo puede generar la idea de lo que está escrito en español, esto es Pasos de Verano.

Se concluye también que el signo solicitado tampoco incurre en la causal de irregistrabilidad consistente en la prohibición de conceder registro de signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción total o parcial de un signo notorio conocido.

Así las cosas, la Sala concluye que entre los signos enfrentados no existen similitudes que tengan la capacidad de hacer incurrir en error al público consumidor, razón por la cual se revocará el acto acusado esto es la resolución n° 1288C de 8 de marzo de 2010.