

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., Seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013)

Radicación núm.: **11001-03-24-000-2008-00201-00**

Actor: **LABORATORIOS BUSSIE S.A.**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó en el auto admisorio como la de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. contra la Resolución núm. 02524 de 31 de enero de 2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición y se concedió el registro de la marca **COLJUVENTU´S** (nominativa), a favor de la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda que se interpretó como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a la siguiente:

1.1.- Pretensión.

“[...] Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No. 02524 de fecha 31 de enero de 2008 que revocó la Resolución No. 014511 de fecha 24 de junio de 2005 y a título de establecimiento del derecho sea negada la marca COLJUVENTUS para distinguir productos de la clase 3ra.” (Fl. 32 del expediente)

1.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. es titular del registro de la marca JUVENTUS para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional, concedida mediante la Resolución núm. 05985 de 31 de marzo de 1999, de acuerdo con el certificado núm. 219636, vigente hasta el 31 de marzo de 2009. Y desde hace tres años comercializa productos cosméticos con la citada marca, la cual se ha posicionado en el mercado cosmético y farmacéutico luego de gigantescos esfuerzos económicos y humanos.

1.2.2. El 17 de noviembre de 2004, la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo COLJUVENTU´S (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.3. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 548 de 28 de enero de 2005.

1.2.4. Mediante Resolución núm. 014511 de 24 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado, al considerar que entre las marcas JUVENTUS y COLJUVENTU´S (registrada a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. para distinguir servicios de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza), existían similitudes gráficas, fonéticas e ideológicos suficientes para inducir al público a error.

1.2.5. Contra la anterior resolución la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

1.2.6. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos a través de la Resolución núm. 02524 de 31 de enero de 2008, mediante la cual revocó la Resolución 014511 de 24 de junio de 2005 y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo COLJUVENTU´S (denominativo) a favor de la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte actora el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de violación de tales normas afirmó que es contradictorio el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio de que no existen entre los signos JUVENTUS y COLJUVENTU´S similitudes con capacidad de inducir a error al consumidor, pues la marca solicitada reproduce la totalidad de la marca de la demandante, agregando apenas el prefijo COL referente al origen de los productos (Colombia).

Estimó que en el acto acusado se dejó de lado el análisis que harían los compradores al ver la marca en el mercado, quienes pensarían que se trata del mismo producto de marca JUVENTUS acreditado por la demandante con una línea adicional o complementaria para exportación, lo cual causaría una confusión indirecta en el consumidor.

Precisó que las marcas en conflicto son confundibles en forma evidente, pues presentan similitudes desde los campos gráfico, fonético y conceptual.

Señaló -refiriéndose al aspecto gráfico- que “los médicos y cosmetólogos por regla general, tienen una grafología de muy difícil comprensión y los expendedores interpretan por regla general las primeras y las últimas letras en la fórmula”, y que “...también es absolutamente claro que los médicos dermatólogos y en general los demás profesionales de la salud no se toman el tiempo para explicar que hay dos productos en el mercado y estos se diferencian especialmente en la etiqueta que ambos contienen y que uno es el bueno y la otra marca es la copia para que no se confundan sus formulados”.

Agregó, desde el punto de vista de la pronunciación, que “aún con una pronunciación correcta, la vocalización adecuada, pero a gran velocidad de pronunciación, las vocales y las consonantes de tono son las que generan el impacto auditivo y al ser escuchadas por los terceros de manera distraída son fuente de un error inevitable”.

Indicó, al tratar el aspecto ideológico o conceptual, que las dos expresiones giran alrededor de un mismo concepto ideológico o evocativo, como es la JUVENTUD.

Finalmente, anotó que las dos marcas distinguen productos para el tratamiento de la piel, pertenecientes a la Clase 3ª.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1.- La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

2.1.1. Preciso que reconsideró su decisión inicial y concedió el registro de la marca COLJUVENTU´S para identificar productos de la Clase 3ª internacional, tras concluir que a pesar de la presencia de semejanzas entre los signos distintivos analizados, dadas por la reproducción de la marca registrada JUVENTUS en la marca COLJUVENTU´S, ambas contienen una expresión evocativa de los efectos que producen algunos productos de la mencionada clase, y que al no ser caracterizante esa expresión común en las marcas comparadas, cobra relevancia la comparación de los demás elementos en orden a determinar si le imprimen distintividad al conjunto marcario a registrar, lo que en efecto se advierte en la sílaba inicial “COL”, elemento que permite a los signos cotejados diferenciarse ortográfica y fonéticamente.

2.1.2. Destacó que por ser la visión general o de conjunto de la marca la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio, la Superintendencia decidió conceder el registro de la marca solicitada, luego de establecer la distintividad de la marca COLJUVENTU´S para identificar en el mercado productos de la Clase 3ª internacional.

2.1.3. Apuntó que de acuerdo con los criterios doctrinales y jurisprudenciales de comparación de signos distintivos se concluyó que, no obstante presentar semejanzas fonéticas y ortográficas, las diferencias que hay entre ellas son suficientes para distinguirse en el mercado de los productos cosméticos, considerando que si bien el examen de confundibilidad es más riguroso frente a signos que identifican en el mercado productos farmacéuticos y cosméticos, por el riesgo para la salud de las personas que puede representar la confusión en cuanto al mismo producto y en cuanto a su origen, por las mismas razones, también es cierto que el consumidor de esta clase de bienes es mucho más cuidadoso en su elección.

2.2.- La señora **LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ**, tercero con interés directo en el proceso, fue notificada legalmente de la demanda y la contestó en los siguientes términos:

2.2.1. Advirtió que la sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** no presentó oposiciones al registro de la marca **COLJUVENTU´S** y tampoco se pronunció frente a la Resolución núm. 02524 del 31 de enero de 2008 que concedió dicho registro.

2.2.2. Preciso que no se puede fraccionar el término **COLJUVENTU´S**, en **COL** y **JUVENTUS**, pues tal denominación es un conjunto indivisible y que, por ende, tampoco puede afirmarse que el término **COL** sea una denominación de origen del producto (en la demanda se asume que es Colombia).

2.2.3. Consideró así mismo que constituye una apreciación personal del demandante que los signos en conflicto hacen referencia al mismo producto, o que se trata de una línea adicional de productos de Laboratorios Bussié S.A.

2.2.4. Afirmó que los signos en disputa son inconfundibles desde el punto de vista gráfico, pero además de sonoridad o auditivo, pues no será nunca posible confundir las primeras letras de cada una de los signos, esto es, COL y JU, ya que son totalmente disímiles tanto en su grafía, como en su pronunciación y audición.

2.2.5. Indicó que la denominación COLJUVENTU´S no sólo es indivisible, sino además fantástica, contrario a las características de la denominación JUVENTUS a la que acertadamente la División de Signos Distintivos calificó como evocativa.

2.2.6. Señaló, refiriéndose a la afirmación de la demandante de que *“la velocidad en la grafía o en la pronunciación de los signos en conflicto se presente una posible confusión que pueda traducirse en un error por parte del paciente (...)”*, que ello es inverosímil, pues el médico por mayor velocidad que le imprima a su escritura no va a formular un producto llamado JUVENTUS anteponiéndole las letras COL, pues muy seguramente sabrá o conocerá cual es el producto que quiere formular o recomendar; igualmente sucede en la parte fonética, ya que por muy rápido que pronuncie las palabras las va a iniciar como cada

una corresponde, esto es, COL o JU, de modo tal que el riesgo de confusión no existe.

2.2.7. Finalmente, con fundamento en las razones antes expuestas, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, toda vez que no le asiste derecho alguno a la demandante para solicitar que las pretensiones de la demanda sean resueltas a su favor.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En esta oportunidad procesal solo intervino la entidad demandada, para reiterar, en lo fundamental, las razones de defensa expuestas en el escrito de contestación a la demanda. (Fls. 100 a 103)

El Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 186-IP-2011 de fecha 18 de abril de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

- PRIMERO:** El Juez Consultante debe analizar si el signo COLJUVENTU´S (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
- SEGUNDO:** Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
- TERCERO:** No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo

solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

SÉPTIMO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

OCTAVO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

V.- CONSIDERACIONES

5.1.- La excepción de falta de legitimación en la causa

La señora LUZ DALILA POVEDA, tercero con interés en el proceso, formula la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no le asiste derecho a la demandante para solicitar que las pretensiones de la demanda sean resueltas a su favor.

Advierte la Sala que la anterior afirmación no es en realidad una excepción, porque no se refiere a hechos nuevos capaces de enervar las pretensiones de la demanda. Constituye propiamente un argumento de defensa que será examinado al estudiar el fondo de la *litis*.

Además, los hechos en que se soporta la alegada “*excepción*” no encuadran dentro del concepto de legitimación en la causa, el cual está relacionado con la aptitud legal para demandar o ser demandado.

5.2.- El análisis de fondo

5.2.1. En el proceso se aduce por el apoderado de la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ, tercero con interés directo en el proceso, que la demandante no presentó oposición a la solicitud de registro de la marca COLJUVENTU´S, no obstante tener la oportunidad procesal para hacerlo.

Debe la Sala precisar a este respecto que aunque no existan en el procedimiento administrativo correspondiente oposiciones a la solicitud

de registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, tiene el deber de realizar el respectivo examen de registrabilidad, pues el mismo es obligatorio, tal como se deduce del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y como se ha reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintos pronunciamientos, entre éstos en la interpretación prejudicial emitida para este proceso, en el cual se dijo lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 letra a) de la Decisión 486.”

En consecuencia, así en el expediente administrativo núm. 4-115261 no se hubiera formulado oposición por parte de la demandante a la solicitud de registro de la marca COLJUVENTU´S, en todo caso, como en efecto ocurrió, procedía el correspondiente examen de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.2.2. La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca **COLJUVENTU´S** (nominativa), a favor de la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca **JUVENTUS** (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 3 y que, por ende, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2.3. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

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;

[...]"

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

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

[...]"

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

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

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

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

5.2.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 186-IP-2011, dictada en este proceso:

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).”

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“**La similitud ortográfica** se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos -calidad que ostentan los signos en conflicto-, así como a las reglas de comparación de los mismos:

“Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”

5.2.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

COLJUVENTU'S

(marca cuestionada)

JUVENTUS

(marca registrada a nombre de la demandante)

En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente:

C	O	L	J	U	V	E	N	T	U	'S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Marca cuestionada

J	U	V	E	N	T	U	S
1	2	3	4	5	6	7	8

Marca registrada a nombre de la demandante

5.2.6. La impresión de conjunto de los signos enfrentados permite a la

Sala concluir que aunque están compuestas por un número distinto de letras (11 en la primera, y 8 en la segunda) y de sílabas (en la primera, 4: COL-JU-VEN-TUS, y en la segunda, 3: JU-VEN-TUS), en ellos ciertamente se observan similitudes significativas en el campo visual, al punto que en la marca solicitada se reproduce la expresión JUVENTUS, que constituye precisamente la marca de la demandante. La partícula COL que aparece al principio de la marca cuestionada no le imprime a ésta suficiente distintividad.

De otro lado, no obstante ser diferente la estructura de los signos cotejados, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellos, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera muy similar, más aún si se tiene en cuenta que tanto la sílaba tónica (**VEN**) como la terminación (**TUS**) en ambas expresiones es igual. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS
COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS
COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS
COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS-COLJUVENTUS-JUVENTUS

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan o sugieren la idea de juventud, que se asocia con los efectos que buscan los productos de la clase 3ª que se distinguen con ambas marcas, esto

es, productos para el cuidado de la piel. Lo anterior resulta cierto pese a que en la marca censurada se anteponga la particular COL, pues, en todo caso, el conjunto de la denominación (COLJUVENTU´S) evoca la mencionada idea de juventud.

5.2.7. En este orden, a juicio de la Sala, es claro que existe riesgo de confusión entre los signos cotejados. Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 3ª del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por

contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

5.2.8. Ahora bien, el acto acusado sugiere que como la expresión JUVENTUS es evocativa de los productos de la Clase 3ª internacional, no es relevante en el análisis de confundibilidad, porque solo cobra importancia la expresión COL.

Al respecto, recuerda la Sala que como regla general en la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, éstos **deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran**, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

Así precisamente fue realizado en este caso el cotejo marcario entre los signos JUVENTUS y COLJUVENTUS para concluir que son confundibles para distinguir productos de la misma Clase.

5.2.9. En el anterior orden de ideas, como la decisión de conceder el registro de la marca **COLJUVENTUS** (nominativa) no se ajusta a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, invocados como violados en la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ el registro de dicha marca para

amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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

FALLA:

PRIMERO: **DECLÁRASE** no probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el tercero con interés directo en el proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: **DECLÁRASE LA NULIDAD** de la Resolución núm. 02524 de 31 de enero de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca **COLJUVENTUS** (nominativa), a favor de la Señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio que se proceda a cancelar el registro de la marca **COLJUVENTUS** (nominativa) concedido a nombre de la señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: **ENVÍESE** 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.

QUINTO: **PUBLÍQUESE** este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 6 de noviembre de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ**

Ausente en comisión

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
AYALA**

GUILLERMO VARGAS