

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación No. 11001032400020090016800

Actora: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: SOCIEDAD ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES Y SILVANO ALDO SICILIA

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – EL NOMBRE PROPIO ALDO ES DE NATURALEZA DÉBIL Y, POR ELLO, INAPROPIABLE. AL ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR NO PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE – MARCAS EN CONFLICTO: ALDO MASCONI – ALDO PANETTI

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 33120 de 29 de agosto de 2008, 36413 de 29 de septiembre de 2008 y 44689 de 31 de octubre de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca **ALDO MASCONI (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES**.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 33120 del 29 de agosto de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131831, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad ORREGO GÓMEZ S EN C. S.

3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 36413 del 29 de septiembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131831, por medio de la cual se confirmó la resolución 33120 de 2008 en todas sus partes.

3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 44689 del 31 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131831, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 33120 de 2008, declarando infundada la oposición presentada por Aldo Group International Ag, concediendo el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 25 internacional, agotando la vía gubernativa.

3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha

entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (fls. 25 y 25).

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES**, presentó solicitud de registro del signo **ALDO MASCONI (mixto)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 589 el 29 de febrero de 2008, frente a la cual la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.** y el señor **SILVANO ALDO SICILIA** formularon oposición.

Afirmó que mediante la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado.

Recordó que la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.** interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 36413 de 29 de septiembre de 2008 y 44689 de 29 de agosto de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[...] *están viciadas por interpretar erradamente las normas en las que debieron fundarse, especialmente el Régimen Andino en materia de Propiedad Industrial y protección de signos distintivos [...]*”.

Adujo que existió un error de apreciación en los actos acusados, toda vez que la entidad demandada consideró que los signos **ALDO PANETTI (nominativo)**, clases 25 y 35, y **ALDO MASCONI (mixto)**, clase 25, no eran confundibles desde el punto de vista ideológico.

Advirtió que el signo solicitado por la sociedad **ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES** como la marca previamente registrada se componen de dos (2) palabras y cinco (5) sílabas, además que la denominación **ALDO** se encuentra en ambos signos, con lo cual no solo existe un similitud evidente en cuanto a la coincidencia de letras sino también a la posición en la que se encuentran.

Señaló que si bien es cierto que cada signo tiene una expresión adicional dentro del conjunto marcario, también lo es que el análisis debe referirse a las semejanzas entre las marcas más que a las diferencias, con lo cual es evidente una confusión.

Recodó que entre la marca **ALDO PANETTI (nominativa)** se encuentran los de calzado para hombre, mujeres y niños, siendo los mismos productos que pretende identificar el signo **ALDO MASCONI (mixto)**, evidenciándose el

riesgo de asociación en los productos y, por lo tanto, la inminente confusión en la que incurrirá el consumidor respecto del origen empresarial de las mismas.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES 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 de los actos acusados 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.

Aseveró que los signos en cuestión “[...] son marcas que, siguiendo el primer elemento que evalúa el riesgo de confusión entre marcas, no existe similitud visual entre ellas, ya que cada una tiene un elemento denominativo, junto con su representación gráfica diferenciador de una frente a la otra. En cuanto a la similitud conceptual, tampoco hay lugar a confusión entre ellas ya que no evocan una idea idéntica o semejante; y respecto de la similitud fonética, tampoco hay lugar a ella, puesto que se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto [...]”.

Señaló que no existe riesgo de confundibilidad entre las marcas ya que los productos se comercializan por canales diferentes y, por lo tanto, el consumidor no estaría expuesto a confundirse en el producto o servicio que desea adquirir y que ofrece cada uno de ellas.

Advirtió que si bien es cierto que existe coincidencia ortográfica, fonética e ideológica respecto del nombre ALDO, también lo es que no se da respecto de los demás elementos nominativos del conjunto independientemente considerado.

En efecto, precisó que las marcas se componen de un elemento gráfico predominante, aunado a otros elementos figurativos que facilitan la identificación por el consumidor medio.

En suma, aseveró que el signo solicitado tiene suficiente distintividad para ser registrado como marca, aclarándose que sobre el nombre ALDO no existe derecho de uso exclusivo, ni posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Manifestó que “[...]el apoderado de la demandante se equivoca al manifestar que la marca contraviene el artículo 134, teniendo en cuenta que la marca ALDO MASCONI sí reúne con todos los requisitos para ser una marca distintiva, porque por si sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue, y se pueden diferenciar de los que se encuentran en el mercado, o de otros similares de diferente procedencia [...]”.

Adujo que los signos en conflicto son totalmente diferentes desde el punto de vista conceptual, ortográfico y visual.

Aseguró que las expresiones contenidas en las marcas confrontadas se concedieron por el conjunto y su uso, y que si bien es de carácter exclusivo no evita el registro de otros nombres.

Al respecto, indicó no es posible confundir exclusividad sobre el uso del nombre ALDO, siendo el elemento nominativo que otorga la distintividad requerida a los nombres MASCONI y PANETTI, así el titular de la marca solamente podrá tener exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto más no sobre los elementos nominativos individualmente considerados.

Indicó que las marcas son totalmente diferentes por cuanto evocan ideas y conceptos diferentes, dado que no presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, ya que la expresión ALDO es un nombre masculino y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con respecto de la marca ALDO PANETTI, ni tampoco genera en el consumidor la idea del origen empresarial del producto.

II.3. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SILVANO ALDO SICILIA. El tercero con interés directo en las resultadas del proceso a pesar de haber sido notificado en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo demandatorio.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 51-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, 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. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...] PRIMERO: 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 o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de 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 que éstos amparan.

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

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

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada [...].”

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2016, 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, demandada e intervinientes 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

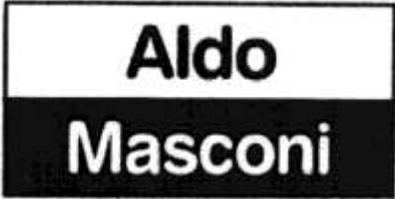
V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 33120 de 29 de agosto de 2008, 36413 de 29 de septiembre de 2008 y 44689 de 31 de octubre de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca **ALDO MASCONI (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES**.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca **ALDO PANETTI (nominativa)**, registrada para distinguir productos de las clases 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA CONCEDIDA:	ALDO MASCONI (mixta)
-------------------------	-----------------------------

	
EXPEDIENTE:	07-131831
CLASIFICACIÓN:	Clase 25
TITULAR:	ORREGO GOMEZ S. EN C.S. SUCESORES

MARCA OPOSITORA:	ALDO PANETTI (nominativa)
CLASIFICACIÓN:	Clases 25 y 35
TITULAR:	ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 134 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.”

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 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 [...]”.

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, que 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 [...]*”¹.

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 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 común².

En relación con 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*

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

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

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”³.

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

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[...] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

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

4. Al efectuar la comparación en estos casos, **es importante colocarse en el lugar del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, **al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]** (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado⁴.

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: "BURBUJA VIDEO 2000".

(nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente⁵:

“[...] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”.

Asimismo, ha sostenido que *“[...] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro [...]”*⁶.

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5.- EL CASO CONCRETO

V.5.1. Comparación de los signos

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “*BOLIN BOLA*”.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “*CANALETA 90*”.

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



(Signo cuestionado)

ALDO PANETTI

(Marca registrada)

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Esta Sala, para realizar el análisis de confundibilidad, debe tener en cuenta que en la sentencia de 31 de agosto de 2014, Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala⁷, la Sección Primera realizó ese examen en relación con signos distintivos idénticos a los que se confrontan en esta oportunidad, diferenciándose aquel caso del que aquí se estudia únicamente en la clase en que se encuentran registrados los signos, examen que resulta plenamente aplicable, tal y como se observa a continuación:

*“[...] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que **las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas.** Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias*

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2014. Rad.: 2010 – 00150. Magistrado ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.

en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA CUESTIONADA											
A	L	D	O		M	A	S	C	O	N	I
1	2	3	4		1	2	3	4	5	6	7

MARCA OPOSITORA											
A	L	D	O		P	A	N	E	T	T	I
1	2	3	4		1	2	3	4	5	6	7

En primer término, **ambas marcas son de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (2 consonantes y 2 vocales) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales), tal como se ilustra a continuación:**

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA											
L	D				M	S	C	N			
2	3				1	3	4	6			

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA											
L	D				P	N	T	T			
2	3				1	3	5	6			

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA											
A	O				A	O	I				
1	4				2	5	7				

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA											
A	O				A	E	I				
1	4				2	4	7				

Las dos marcas reproducen la denominación ALDO. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de las expresiones que le siguen (MASCONI y PANETTI), conforman un elemento distinto. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora.

Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de las marcas sometidas a cotejo, su **composición silábica resulta ser parecida**, tal como se puede apreciar enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

AL	DO	MAS	CO	NI
1	2	1	2	3

LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA

AL	DO	PA	NE	TTI
1	2	1	2	3

No se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “ALDO”:

A	L	D	O	M	A	S	C	O	N	I
A	L	D	O	P	A	N	E	T	T	I

En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora y en su elemento diferenciador comparten la misma cantidad de vocales, consonantes y sílabas.

Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “ALDO” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:

ALDO MASCONI – ALDO PANETTI- ALDO MASCONI – ALDO
PANETTI
ALDO MASCONI – ALDO PANETTI- ALDO MASCONI – ALDO
PANETTI
ALDO MASCONI – ALDO PANETTI- ALDO MASCONI – ALDO
PANETTI

**ALDO MASCONI – ALDO PANETTI- ALDO MASCONI – ALDO
PANETTI**

En suma, aunque las expresiones “MASCONNI” y “PANETTI” le imprimen a los conjuntos resultantes una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO MASCONI y ALDO PANETTI no tienen en idioma castellano un significado específico. No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.

A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00041-01, con ponencia de la H. Consejera MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, expresó:

7.3. Los nombres propios como marcas

De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio-. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]

[...]

Con sustento en esas premisas, **la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:**

“No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano.

*En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. **Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”***

En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

En un caso similar la Sala consideró que se debía declarar la nulidad de la marca mixta “ALDO” por las siguientes razones:

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

[...]

Como se puede observar la principal razón para tomar aquella decisión fue que el signo registrado ALDO por no estar acompañado de elementos adicionales carecía de la distintividad suficiente para convivir pacíficamente con la marca previamente registrada ALDO PANETTI.

En este caso el análisis tiene que ser diferente, toda vez que las marcas enfrentadas son ALDO MASCONI y ALFO PANETTI y como se concluyó con anterioridad el nombre propio "ALDO" como tal es de naturaleza débil y por ello es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Esa conclusión implica hacer el siguiente estudio:

Al conformar una marca, su titular puede usar de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, o incluso como en este caso puede valerse de un nombre propio, por lo que no puede pretender monopolizar o dominar de manera absoluta la propiedad sobre la expresión de uso común, evocativa o nombre que utilice dentro de su conjunto marcario.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

[...]

Atendiendo lo anterior el análisis se debe reducir exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI.

Puede concluirse con extrema facilidad que entre las expresiones MASCONI y PANETTI no hay lugar a confusión

alguna por parte del consumidor medio, a diferencia del antecedente que ya fue fallado por esta Sala, en el caso bajo examen la marca demandada sí se encuentra acompañada de otro elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan el nombre ALDO, por lo cual no es factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido, pues no obstante hay semejanzas ortográficas y fonéticas ya que comparten el nombre ALDO, el elemento diferenciador antes aludido (MASCONI y PANETTI) les brinda la posibilidad de coexistir pacíficamente en el mercado [...]” (negrillas fuera de texto).

En igual sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado se ha pronunciado a través de las sentencias de 10 de marzo de 2016, Rad.: 2009 – 00172⁸, 5 de mayo de 2016, Rad.: 2009 – 00169⁹; 16 de junio de 2016, Rad.: 2009 – 00171¹⁰, en las cuales se negaron las súplicas de la demanda dirigidas a obtener la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se analizó las marcas acá enfrentadas pero en diferente clase.

V.4.- Conclusión

En suma, la Sala reitera que el nombre propio ALDO es inapropiable y débil, y al estar de otro elemento diferenciador no presenta riesgo de confusión y es registrable, por lo que el análisis de confundibilidad debe reducirse exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI.

⁸ Magistrada Ponente: doctora Roberto Augusto Serrato Valdés.

⁹ Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González.

¹⁰ Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González.

Al respecto, la Sala concluye que resulta evidente que entre dichas expresiones no hay lugar a confusión alguna por parte del consumidor medio, resultando cada una distintiva.

En este contexto y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado¹¹, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, 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 súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

¹¹ Procesos con identidad de partes y con similares supuestos fácticos y jurídicos.

CÓPIESE, 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.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ