



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Núm. Único de Radicación: 11001032400020090054600

Demandante: Smith Detection Montreal Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Smith Sport Optics, Inc.

Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Signo mixto solicitado SMITHS. Riesgo de confusión y de asociación / conexión competitiva.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Smith Detection Montreal Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, 17873 de 20 de abril de 2009 y 26176 de 28 de mayo de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Smith Detection Montreal Inc., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado¹ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85² del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 17873 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el

¹ Cfr. Folios 2 a 11

² “[...] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente [...]”.

³ “Código Contencioso Administrativo”

“[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]”

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto SMITHS solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones⁴:

[...]

1. Que se declare nula la Resolución número 6175 expedida el 17 de febrero de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca SMITHS (MIXTA) en clase 9 a nombre de SMITHS DETECTION MONTREAL

2. Que se declare nula la Resolución número 17873 expedida el 20 de abril de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación.

3. Que se declare nula la Resolución número 26176 expedida el 28 de mayo de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de

⁴ Cfr. Folios 45 y 46

restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta SMITHS en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 08-31.331.

5. Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

6. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

7. Que se condene en costas a la entidad demandada [...]”.

Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁵:

4.1. Smith Detection Montreal Inc., el 31 de marzo de 2008, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 592 de 30 de mayo de 2009, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 negó la solicitud de registro como marca del signo mixto SMITHS con base en la existencia previa de la marca nominativa SMITH.

⁵ Cfr. 47 a 49

4.4. Smith Detection Montreal Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17873 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009.

Normas violadas

4. La demandante, en el libelo introductorio, adujo la vulneración de los artículos 135 literal b)⁶ y 136 literal a)⁷ de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁸, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

⁶ [...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad [...]"

⁷ “[...] 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 servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [...]"

⁸ “Régimen Común sobre propiedad Industrial”

6.1. Sostuvo que la demandada incurrió en indebida interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 e indicó que “[...] Lo único que tienen en común las marcas SMITH y SMITHS es la clase del nomenclador en donde se encuentran clasificados los productos que distinguen. No obstante, este factor por sí solo no es suficiente para concluir que existe conexión competitiva entre los productos, sobre todo si se tiene en cuenta que la clase en común es la clase novena de la Clasificación de Niza [...]”⁹.

6.2. Explicó que “[...] Los productos que distingue la marca SMITH registrada a nombre de SMITH SPORT OPTICS son productos ópticos [...]” mientras que “[...] Los productos que distingue la marca SMITHS solicitada por SMITHS DÉTECTION MONTRÉAL INC. son productos de alta tecnología desarrollados para identificar materiales peligrosos e ilegales. Entre ellos se pueden mencionar los aparatos de rayos X, espectrómetros, escáneres, aparatos e instrumentos meteorológicos, etc. [...]”¹⁰.

6.3. Adujo que “[...] Los productos ópticos se pueden adquirir en almacenes especializados, que por lo general se denominan “ópticas”. Los ópticos-deportivos también se pueden adquirir en tiendas especializadas en deportes como motociclismo o deportes de nieve. Es de anotar que estos últimos son productos suntuosos, en la medida en que la práctica de estos deportes extremos implica la adquisición de equipos muy costosos [...]” mientras que “[...] los productos de seguridad también se adquieren en canales especializados, máxime tratándose de equipos como los que distingue la marca SMITHS de mi poderdante. Estos productos y sus canales de comercialización son tan especializados, que el común denominador de los consumidores no sabría en dónde se pueden adquirir, puesto que el nivel de especialización de los mismos implica que esta

⁹ Cfr. Folio 52

¹⁰ Cfr. Folio 54

información solamente la conozcan las personas eruditas en el tema [...]”¹¹.

6.4. Advirtió que “[...] los medios de publicidad de los productos distinguidos con las marcas SMITH y SMITHS son disímiles [...] Por un lado, se tiene que los productos ópticos se publicitan por medios de comunicación masiva, como radio, periódicos, revistas y televisión [...]” mientras que “[...] los productos de seguridad especializados en la detección de materiales peligrosos y/o ilegales se publicitan por medio de publicaciones y canales especializados en el tema, como por ejemplo ferias internacionales donde concurren oferentes y consumidores de este tipo de tecnología. La publicidad de este tipo de productos es restringida y no accesible al público general, puesto que se dirige exclusivamente a un sector de la población erudito en este tema [...]”¹².

6.5. Manifestó que “[...] En virtud de sus diferentes finalidades, los productos ópticos-ópticos deportivos y los de seguridad para la detección de materiales peligrosos o ilegales no se complementa, ni son partes y accesorios, ni muchos menos son intercambiables [...] el grado de atención de los consumidores de los diferentes productos involucrados en este asunto es elevado, por diferentes razones, y por lo tanto, no habrá lugar a la confusión entre una marca [...]”¹³

6.6. Concluyó indicando que la demandada violó, con la expedición de los actos demandados, el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 puesto que “[...] la marca SMITHS (MIXTA) es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos para detectar materiales peligrosos e ilegales, y porque en virtud de la diferencia de estos productos con los demás ofrecidos en el mercado, y particularmente con los que distingue la marca SMITH que sirvió de fundamento para la negación, también tiene la aptitud para diferenciarlos

¹¹ Cfr. Folio 55

¹² Cfr. Folio 56

¹³ Cfr. Folios 56 y 58

de aquellos distinguidos con otras marcas [...]”¹⁴ .

Contestación de la demanda

7. La demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente:

7.2. Manifestó que los actos administrativos no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 porque *“[...] el signo solicitado SMITHS, reproduce en integridad, el elemento único y principal de la marca previamente registrada SMITH y adicionalmente, entre los productos que busca amparar el signo solicitado y los que ya ampara la marca registrada, existe conexión, por lo tanto, se evidencia que en el mismo confluyen los dos presupuestos establecidos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para su aplicabilidad [...]”¹⁵.*

7.3. Agregó que *“[...] el signo solicitado SMITHS, es visual y ortográficamente, CASI IDENTICO a la marca previamente registrada SMITH, la “S” final del signo solicitado, no logra imprimirle al mismo la distintividad necesaria para que el consumidor de este tipo de productos logre distinguir los signos, luego, sin lugar a dudas, de encontrar en el mercado, así sea este especializado, el signo SMITHS frente al signo SMITH, quedará expuesto a riesgo de confusión. [...]”¹⁶.*

7.4. Sostuvo que *“[...] que existiendo CASI IDENTIDAD entre el signo solicitado SMITHS y la marca previa SMITH, es preciso, que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que ya*

¹⁴ Folio 62

¹⁵ Folio 117

¹⁶ *Ibidem*

distingue la marca previa, exista un mayor distanciamiento lo cual hace que el examen de los factores de conexión sea aún más riguroso ya que, solo así, se protegerá no sólo el interés particular del titular de la marca anterior SMITH sino también, el interés general representado en que el consumidor, con el uso del nuevo signo en el mercado, no sea susceptible de ser inducido a error [...]”¹⁷.

7.5. Añadió que “[...] entre los productos que pretende identificar el signo solicitado SMITHS y los productos que ya identifica la marca SMITH, existe conexión competitiva, no sólo porque están en la misma clase, sino porque, conforme lo relacionan los actos demandados: “(...) el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que se encuentran relacionados competitivamente con aquellos distinguidos con la marca previamente registrada, toda vez que muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que se pretenden identificar con el signo solicitado en registro requieren de algunos de los productos identificados por la marca fundamento de la negación, como es el caso de los lentes. Por lo anterior, es claro que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor, no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitieran diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable para la registrabilidad.” (Subrayado fuera de texto) [...]”¹⁸.

6.5. Concluyó indicando que “[...] la marca registrada también ampara, además de los anteojos, lentes, gafas y películas de plástico, que desde luego son “complementarios” a los aparatos e instrumentos a que alude el signo solicitado, máscaras y protectores para la cara, las cuales, sin lugar a

¹⁷ Cfr. Folios 117 y 118

¹⁸ Cfr. Folio 118

dudas, son indispensables para la utilización de algunos de los aparatos e instrumentos que pretende amparar el signo solicitado y que por tanto, también resultan ser "complementarias" [...]"¹⁹.

8. Smith Sport Optics, Inc., tercero con interés directo en el resultado de proceso en este momento u oportunidad procesal guardó silencio.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 2015,²⁰ ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación 247-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016²¹, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y determinó que no procedía la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la norma antes citada “[...] *en tanto que no es materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado [...]*” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

¹⁹ Cfr. Folio 118

²⁰ Cfr. Folios 131 y 132

²¹ Cfr. Folios 141 a 152

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 2017²², corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa, expuestos en la demanda y en la contestación a la demanda.

12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7.⁰²³ del Decreto 01 de 1984²⁴, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308²⁵ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁶, sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 1.⁰²⁷ del Acuerdo núm. 55 de 5

²² Cfr. Folio 154

²³ “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

²⁴ “Código Contencioso Administrativo”.

²⁵ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

²⁶ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

²⁷ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen

de agosto de 2003²⁸, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina v) la interpretación prejudicial 247-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016 y vi) el análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso *sub lite*.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

16.2. **Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009**²⁹, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en las existencia previa de la marca nominativa SMITH registrada también para distinguir productos de la clase 9 de la misma clasificación. En la resolución se indicó:

sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

²⁸ "Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado".

²⁹ Cfr. Folios 13 a 14

“[...] Como puede observarse, el signo solicitado SMITHS reproduce en su totalidad a la marca registrada SMITH. Como puede observarse, los signos confrontados SMITHS / SMITH presentan similitudes fonéticas y ortográficas que los hacen confundibles entre sí. La anterior identidad puede inducir al consumidor a error sobre el origen de los productos pensando que están relacionados con los mismos productos de la marca registrada.

En adición, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: “aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, empaques y carga; escáners; aparatos instrumento para escanear personas, equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores químicos y biológicos; aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y contrabando; detectores de sustancias de trazo; aparatos e instrumentos espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas; estaciones meteorológicas y piezas y accesorios para lo anterior.”, productos de la clase 9 internacional; mientras que la marca registrada ampara: “anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas(sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; mascarar y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto”, productos de la clase 9 internacional.

En este sentido, la marca registrada distingue productos comprendidos en la misma clase pretendida por el signo solicitado, lo que implica que compartan similar naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial.

*De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra 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.
[...]*

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta SMITHS, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Smiths Detection Montreal Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. [...]”.

16.3. **Resolución núm. 17873 de 20 de abril de 2009**³⁰, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:

[...] Debido a que se trata de la reproducción total del elemento nominativo de una marca previamente registrada, teniendo en cuenta que el elemento predominante en los signos en cotejo es precisamente ese, es evidente que los signos enfrentados son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. En este sentido, el análisis debe versar sobre la relación que pueda presentarse entre los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, y los productos que ampara la marca registrada, para determinar si existe o no entre ellos una conexión competitiva que pueda impedir que coexistan los signos enfrentados en el mercado, pero atendiendo a una mayor rigurosidad por esta circunstancia.

[...] el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que se encuentran relacionados competitivamente con aquellos distinguidos por la marca previamente registrada, toda vez que muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que se pretenden identificar con el signo solicitado en registro requieren de algunos de los productos identificados por la marca fundamento de la negación, como es el caso de los lentes. Por lo anterior, es claro que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor, que en este caso particular es un consumidor especializado, no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la

³⁰ Cfr. Folios 15 a 19

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que negó su registro como marca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. *ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 6175 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...]”.*

16.4. **Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009**³¹, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009, de la siguiente manera:

“[...] Una vez revisados los signos confrontados, esta Delegatura concluye que existen similitudes de orden ortográfico, fonético y auditivo que imposibilitan su identificación e individualización, similitudes susceptibles de crear riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que el signo solicitado SMITHS reproduce en su totalidad a la marca previamente registrada SMITH, presentado como única modificación la adición de la consonante S al final de la expresión, lo cual obliga a concluir que los signos en cotejo, analizados en conjunto y sucesivamente, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión.

Dada la conclusión anterior es preciso realizar el estudio de la posible conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión.

[...]

Es pertinente indicar que aun cuando los productos amparados por los signos en conflicto presenten ciertas diferencias con relación a su naturaleza y finalidad, es claro que puede existir complementariedad entre los mismos.

En efecto, el signo solicitado a registro pretende amparar escáneres, detectores, instrumentos de rayos X, los cuales pueden incorporar las películas de plástico amparadas por la marca registrada; ahora bien, los instrumentos que pretende amparar el signo solicitado pueden utilizar los mismos lentes u otros de similares características a los protegidos por la marca registrada, como es el caso de los aparatos biológicos. En este sentido, es claro que se trata de productos que pueden llegar a ser fabricados

³¹ Cfr. Folios 20 y 24

por un mismo empresario, pueden ser empleados como protección o como ayudas visuales, que en su elaboración utilizan lentes, películas, filtros, entre otros.

Con fundamento en lo anterior, y dado que se trata de signos idénticos, la relación de productos existente en el presente caso, es suficiente para que esta Superintendencia niegue el registro del signo pretendido en registro, con fundamento en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 6175 de 17 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...].”*

El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, determinar con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, si el signo mixto SMITHS solicitado por la demandante para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486³², régimen de propiedad industrial, con base en la semejanza y confundibilidad con la marca nominativa SMITH previamente registrada a favor de la sociedad Smith Sport Optics, que identifica los mismos productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

³² “[...] 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 [...]”.

18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad las resoluciones núms. 6175 de 17 de febrero de 2009, 17873 de 20 de abril de 2009 y 26176 de 28 de mayo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena³³, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000³⁴ de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁵

³³ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁴ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente³⁶ sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³⁵ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³⁶ El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[...] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación [...]”.

22. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino³⁷.

23. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos³⁸, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

24. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³⁷ De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

³⁸ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁹

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁴⁰

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

³⁹ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁴⁰ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

30. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 247-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016

32. La Sala Procederá a resaltar las principales consideraciones de la Interpretación Prejudicial⁴¹, proferida para este caso:

[...]

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión**

⁴¹ Cfr. Folio 285 a 299

directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada **SMITHS** (mixta) y la marca registrada **SMITH** (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

“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”

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación**, consiste en 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 o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 1.2. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
- 1.3. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.
- 1.4. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de

asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) **Fonética:** se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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 tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) **Ortográfica:** se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) **Conceptual o ideológica:** se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) **Gráfica (o figurativa):** se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5. *Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

a) *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, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.*

b) *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.*

c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.*

d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que*

estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

- 1.6. *Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.*

2. Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa

- 2.1. *Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada **SMITHS** (mixta) y la marca registrada **SMITH** (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.*
- 2.2. *Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*
- 2.3. *En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.*
 - a) *Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*
 - b) *Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*
 - (i) *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante*

tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. En el proceso interno se discute si los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada, por lo que corresponde analizar dicho tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad

de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

- 3.4. *Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:*

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva [...]”.

Análisis del caso concreto

33. Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad de las resoluciones núms. 6175 de 17 de febrero de 2009, 17873 de 20 de abril de 2009 y 26176 de 28 de mayo de 2009, por medio de las cuales la demandada negó el registro

como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos comprendidos en la clase 9⁴² de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente "[...] aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, empaques y carga; escáners; aparatos instrumento para escanear personas, equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores químicos y biológicos; aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y contrabando; detectores de sustancias de trazo; aparatos e instrumentos espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas; estaciones meteorológicas y piezas y accesorios para lo anterior[...]" ⁴³, solicitada por la demandante; frente a la existencia previa del registro de la marca nominativa SMITH para distinguir específicamente "[...] anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas(sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; máscaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden

⁴² "[...] Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores [...]. (9ª edición).

⁴³ Según los actos administrativos demandados, certificado núm. 213240 a favor de Smith Sport Optics, Inc.. Crf. Folio 13.

*película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto[...]*⁴⁴ cuyo titular es el tercero vinculado al proceso y que también identifican productos de la clase 9 de la misma clasificación.

34. Se precisa que los signos solicitado y la marca registrada sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO SOLICITADO	MARCA NOMINATIVA REGISTRADA
	<p style="text-align: center;">SMITH</p>
<p style="text-align: center;">Solicitante: Smith Detection Montreal Inc.</p>	<p style="text-align: center;">Titular: Smith Sport Optics, Inc.</p>
<p style="text-align: center;">clase 9 <i>"[...] aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, empaques y carga; escáners; aparatos instrumento para escanear personas, equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores químicos y biológicos; aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y contrabando; detectores de sustancias de trazo; aparatos e instrumentos espectrómetros;</i></p>	<p style="text-align: center;">clase 9 <i>"[...] anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas(sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; máscaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto[...]"</i></p>

⁴⁴ Según los actos administrativos demandados, Crf. Folio 13.

<i>espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas; estaciones meteorológicas y piezas y accesorios para lo anterior[...]</i>	
--	--

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de un signo mixto y una marca denominativa.

36. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulado en la demanda.

Cargo de nulidad por la violación del literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486

37. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos, en primer término, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar el signo solicitado y la marca registrada.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

39. La distintividad es característica esencial que debe reunir toda marca para ser registrada y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

40. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

41. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si el signo mixto solicitado SMITHS no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

42. En este caso la demandada realizó el análisis de irregistrabilidad encontrando que el signo solicitado mixto SMITHS no tiene la suficiente distintividad, considerando que: i) el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada SMITH y ii) existe conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y la marca previamente registrada, pues muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que pretende identificar el signo solicitado requieren de algunos de los productos distinguidos con la marca registrada, como es el caso de los lentes; por tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

43. Sobre el particular, esta Sección⁴⁵ ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción de confusión en materia marcaria señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido de 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 [...]*”⁴⁶.

44. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

45. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de las marcas puede dar lugar a dos tipos de confusión directa e indirecta, así lo reiteró en la interpretación prejudicial proferida en el presente proceso y definió estos tipos de confusión de la siguiente manera: “[...] *El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]*”⁴⁷.

⁴⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00201-00.

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

⁴⁷ Folio 146

Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos por ella.

Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada

46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la Sala establece que el signo solicitado SMITHS para la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza es mixto, mientras que la marca SMITH previamente registrada a favor de la demandante, también para la clase 9 de la misma clasificación, es nominativa.

Reglas para el Cotejo Marcario

47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y denominativos, en Interpretación Prejudicial realizada para el presente caso, indicó⁴⁸:

[...]

2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹⁰

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico [...].

⁴⁸ Folio 148

48. En el caso *sub examine* se trata de la comparación entre el signo mixto solicitado con una marca nominativa registrada y, a fin de establecer el elemento predominante, se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

49. Para la Sala, observado el signo mixto solicitado y la marca registrada, resulta claro que prevalecen los elementos denominativos por tener una influencia en la mente del consumidor y determinan la impresión general que las dos marcas van a suscitarían en los consumidores, debido a que, en este caso, son las palabras las que realmente se fijan en la mente del consumidor.

50. Por lo anterior, el elemento predominante entre el signo mixto solicitado y la marca registrada es, sin duda, el elemento denominativo, que para el caso del signo solicitado es SMITHS y la marca previamente registrada es denominativa simple con la palabra SMITH.

51. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial realizada para el presente caso, indicó que si en la marca predomina el elemento denominativo, deberá realizarse la comparación de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos⁴⁹:

[...]

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

⁴⁹ Cfr. 148 a 149

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(v) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(vi) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado [...]"

52. Adicional a lo anterior, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial, indicó que la similitud entre dos signos puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.⁵⁰

[...] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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 tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]"

Cotejo marcario

53. Por lo anterior se realizará el análisis de las palabras SMITHS del signo solicitado y SMITH de la marca previamente registrada, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

S	M	I	T	H	S
---	---	---	---	---	---

⁵⁰ *Ibidem*

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

MARCA REGISTRADA

S	M	I	T	H
1	2	3	4	5

Comparación Ortográfica

54. Teniendo en cuenta que el **aspecto ortográfico** se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario.

55. De la confrontación que se hace entre palabras SMITHS del signo solicitado y SMITH de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto las partículas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos la primera de ellas por una letra más, existe coincidencia en su aspecto estructural y ortográfico.

56. De la palabra SMITHS del signo solicitado y la palabra SMITH de la marca previamente registrada, se observa que el primero está compuesto por cinco (5) consonantes, de las cuales, reproduce cuatro (4) de la marca registrada y se encuentran en la misma posición.

57. En relación con las vocales, el signo solicitado tiene una (1) vocal, misma que hace parte de la marca registrada y se encuentra en la misma posición.

58. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo de las marcas debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la palabra SMITHS del signo solicitado y la palabra SMITH, única denominación que compone el conjunto marcario previamente registrado, existe similitud ortográfica, toda vez que el primero reproduce en su totalidad la marca registrada, esto, por cuanto existe identidad en la partícula SMITH; y la única diferencia radica en la letra final S, sin que ella le aporte distintividad alguna, induciendo en riesgo de confusión al consumidor.

Comparación Fonética

59. Ahora bien, partiendo de que la **similitud fonética** se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

SMITHS – SMITH - SMITHS – SMITH - SMITHS – SMITH - SMITHS –
SMITH- SMITHS – SMITH - SMITHS – SMITH - SMITHS – SMITH-
SMITHS – SMITH- SMITHS – SMITH - SMITHS – SMITH - SMITHS –
SMITH – SMITHS - SMITH

60. Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, el signo solicitado y la marca registrada, fonéticamente son casi idénticos toda vez que no generan suficiente diferencia sonora que les permita identificarse en el mercado.

Comparación Ideológica

55. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal

comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. Para la Sala la expresión SMITHS no es una palabra con un significado determinado y está escrito en el idioma inglés siendo esta una palabra de fantasía.

61. Adicionalmente, el hecho de que la palabra SMITHS del signo solicitado esté escrita en un estilo especial de letra simple o sencilla y se encuentre dentro de un recuadro igualmente sencillo, no le otorga distintividad al signo considerado en su conjunto, frente a la marca nominativa SMITH previamente registrada.

62. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son casi idénticos, dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo de asociación.

63. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación de las normas comunitarias realizada para el presente asunto, precisó que el riesgo de asociación *“[...] consiste en 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 o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”*⁵¹.

64. Para considerar que la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el tema de la conexión competitiva.

⁵¹ Cfr. Folio 211

Segundo supuesto: Conexidad entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y la marca registrada

65. Visto el artículo artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre el signo solicitado y la marca registrada, es necesario que los productos o servicios que distinguirá tanto el signo solicitado como la marca registrada, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

66. En este caso, como se observa en los actos administrativos demandados, los productos del signo solicitado en la clase 9, distinguen específicamente los siguientes productos: *“aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, empaques y carga; escáners; aparatos instrumento para escanear personas, equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores químicos y biológicos; aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y contrabando; detectores de sustancias de trazo; aparatos e instrumentos espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas; estaciones meteorológicas y piezas y accesorios para lo anterior”;*

67. Mientras que la marca registrada, también en la clase 9, ampara específicamente los siguientes productos: *“[...] anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras*

deportivas (sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; máscaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto[...]".

68. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial proferida en el caso *sub examine* que se debe “[...] analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza [...]”⁵².

69. Comparte la Sala la apreciación de la demandada en el sentido de que los productos del signo solicitado y la marca registrada se encuentran relacionados, en la medida en que el producto distinguido por la marca prioritaria denominado “lentes”, podría ser usado en los aparatos que distingue el signo solicitado, como un producto (material) que se integra para producir otros bienes, como por ejemplo los “escáners y espectrómetros” pudiendo existir complementariedad en ellos; y, aun cuando los consumidores de los productos que distinguen las dos marcas sean especializados, **el signo solicitado reproduce el único elemento de la marca previamente registrada**, por ello, el consumidor, así sea especializado, podría, a simple vista, no entender que el productor o

⁵² Cfr. Folio 149

fabricante de los productos de una de las marcas no es el productor de la otra o parte de la otra, por cuanto el signo solicitado y la marca registrada son prácticamente idénticos, más aun cuando los productos que identifican se fabrican con alta tecnología.

70. Es de conocimiento general que el producto “lentes” no solo tiene la función de mejorar la visión, sino puede tener múltiples aplicaciones prácticas de visión artificial en sectores como la salud, seguridad, recreación, estudio, oficina etc.

71. Por lo anterior, le asistió razón al Superintendente Delegado para la Propiedad de la entidad demandada al negar el signo solicitado, comprobando la existencia de una conexión competitiva, ante la semejanza de la parte esencial de la marca registrada, motivo por el cual el cargo no prospera.

Conclusión

72. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al no poseer el signo solicitado SMITHS la condición de “distintividad” necesaria y existir una semejanza tan significativa con la marca registrada SMITH que podría inducir a error al consumidor por confusión y asociación. Existiendo igualmente conexidad competitiva y pudiendo existir complementariedad entre los productos que, aun cuando están dirigidos a consumidores especializados, estos, no podrían entender a simple vista que el productor o fabricante de los productos de una de las marcas no es el productor de la otra o parte de la otra.

73. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara el acto acusado y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia 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.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS