



**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017)**

**Radicación: 110010324000 2010 00151 00**

**Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO**

**Referencia: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA – ANÁLISIS  
DE CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS «ALDO» (MIXTA) Y  
«ALDO PANETTI» (NOMINATIVA).**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual

se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, presentó la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**, en contra de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009<sup>2</sup>, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008<sup>3</sup>, se declaró infundada la oposición presentada por **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** y se concedió el registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

## I.- ANTECEDENTES

### I.1. La demanda<sup>4</sup>

La sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de

---

<sup>1</sup> Régimen común sobre propiedad industrial. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es del siguiente tenor:

*«[...] 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. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca [...].»*

<sup>2</sup> «[...] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación [...].»

<sup>3</sup> «[...] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca [...].»

<sup>4</sup> Fol. 25-42, cuaderno principal.

nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

**I.1.1.-** Que se declare la nulidad de la Resolución 39025 del 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante el cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008<sup>5</sup>, declarándose infundada la oposición presentada por **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** y concediendo el registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.1.2.-** Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene a la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** la cancelación del certificado de registro 384776 correspondiente a la marca «**ALDO**» (**MIXTA**).

## **I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda**

Como hechos relevantes de la demanda, la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** relata que el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo era titular de la marca «**ALDO**», certificado 177225, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual no realizó la respectiva renovación conforme el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

---

<sup>5</sup> «[...] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca [...]»

Teniendo en cuenta la no renovación del registro marcario precitado, la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** solicitó el registro de la marca «**ALDO**» para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó la solicitud, mediante las resoluciones 34532 de 24 de octubre de 2007, 40075 del 29 de noviembre de 2007 y 17904 de 30 de mayo de 2008.

Destaca que en forma coetánea, obtuvo el registro de la marca «**ALDO PANETTI**», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con vigencia hasta el 9 de agosto de 2019, certificado 221329. Anotó que dicha marca «[...] fue solicitada originalmente por el señor Noel Anchilavski, a quien posteriormente se la compró la sociedad *ALDO GROUP INTERNATIONAL AG*, el 07 de julio de 1997, siendo concedida el 23 de junio de 1999 [...]».

Posteriormente manifiesta que el señor Silvano Aldo Sicilia solicitó el registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**), para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue radicada con el número 07-70443.

Dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico, la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** se opuso al registro de la marca, argumentando que tenía registrada la marca «**ALDO PANETTI**», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro vigente hasta el año 2019.

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** profirió la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, mediante la cual se negó el

registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**), con sustento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En contra de este acto administrativo, el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 16168 de 27 de mayo de 2008, confirmando la decisión proferida en la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008. Sin embargo, a través de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, la entidad demandada resolvió el recurso de apelación revocando la decisión precitada y, en su lugar, concedió el registro de la marca solicitada.

### **I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación**

La parte actora estima que el acto administrativo vulneró el literal a) del artículo 136 de la Comunidad Andina. La sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG** considera que se transgredió el citado artículo toda vez que:

«[...] Teniendo en cuenta que la marca ALDO concedida al señor Silvano Aldo Sicilia para identificar productos en la clase 25, y cuya vigencia se agotó el 30 de marzo de 2005, no fue renovada dentro de los términos legales estatuidos por los artículos 153 y 174 de la Decisión 486 de 2000, no era viable considerar que éste último conservara algún tipo de prerrogativa frente al signo distintivo cuya concesión se demanda a través del presente escrito [...] Paralelo a lo anterior es preciso resaltar que el único derecho marcario que existía de manera cierta al momento en que Silvano Aldo Sicilia volvió a solicitar la marca ALDO en clase 25 (radicado 07-70443) era el de la marca ALDO PANETTI a favor de la sociedad ALDO GROUP

**INTERNATIONAL AG** [...] Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario tener en cuenta que la normativa andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la CAN, han considerado inviable **el registro de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro ya registrado** [...] Derivado de los hechos narrados en el numeral 4° del presente escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca ALDO en clase 25, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad [...] **Así, si procediéramos a realizar un cotejo marcario entre las marcas confrontadas encontraríamos lo siguiente: [...] Similitud Ortográfica: [...] ALDO PANETTI vs. ALDO: Las palabras equiparables dentro del cotejo marcario son evidentemente las que corresponden a la expresión ALDO, la cual, en ambos casos, está escrita de la misma manera. En este sentido podríamos afirmar que existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual nos demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedida [...] Similitud Fonética: [...] ALDO PANETTI vs ALDO: Al igual que en la similitud ortográfica, fonéticamente existe una similitud del 50% entre las marcas confrontadas, siendo además común a las dos marcas la sílaba AL. En conclusión hay una reproducción parcial de un signo previamente concedido [...] Similitud Ideológica o Conceptual [...] ALDO PANETTI vs. ALDO [...] Es en este punto donde tal vez se presentan mayores semejanzas entre los signos distintivos confrontados y en donde más se contradice la Superintendencia de Industria y Comercio [...] Según la resolución acá atacada, ambas marcas se encuadran dentro del ámbito nominativo de las personas, considerando que la expresión ALDO común a las dos marcas corresponde a un nombre y que la expresión PANETTI es un apellido [...] Tomando como punto de partida que el concepto que enmarca a las expresiones confrontadas evoca aquel relativo al atributo de la personalidad del nombre de las personas, carece de sentido que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dejado de considerar que las expresiones ALDO PANETTI y ALDO representan un riesgo frente a los consumidores al generar una eventual confusión [...] Así las cosas, siendo evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o conceptual antes descrita, se puede verificar que entre la marca ALDO PANETTI (previamente reconocida) y la marca ALDO**

**(solicitada posteriormente), carece de fundamentos la resolución de la Superintendencia al afirmar que las dos pueden coexistir tranquilamente en el mercado [...]** Aunado a lo anterior, es preciso considerar la existencia del riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de la marca ALDO cuando ya existía la marca ALDO PANETTI [...]. Finalmente, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia y la doctrina han adoptado como regla de cotejo marcario la de “examinar en conjunto los signos”. Aplicada esta regla al caso que nos ocupa encontramos que **por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas [...]** Así las cosas, la marca ALDO PANETTI y la marca ALDO tiene sólo un elementos común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida. Esta situación ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: (se cita) [...]. **Debido a que en el presente caso la marca posteriormente solicitada no incluye nuevas expresiones que le puedan conferir distintividad, al tiempo que esta reproduce la partícula más importante de la marca de la demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los principios rectores de la materia a la hora de proceder con el análisis de concesión de la marca ALDO en clase 25 [...]** IDENTIDAD DE CLASES Y PRODUCTOS AMPARADOS POR LAS MARCAS ALDO Y ALDO PANETTI [...]. Habiendo precisado las semejanzas que existen entre las marcas confrontadas es preciso entrar a analizar cuáles son los productos que se identifican con las mismas [...]. **Siendo las marcas confrontadas similares, y los productos amparados por las mismas pertenecientes a la misma clases, es preciso concluir que no se dan [los] supuestos fácticos que permitan concluir que debido a la especialidad de los productos amparados con cada marca hay lugar a la coexistencia de las mismas en el mercado [...]** Los productos protegidos con la marca previamente registrada y aquellos que se pretenden amparar con la marca recientemente concedida a Silvano Aldo Sicilia no son diferentes; no se comercializan a través de canales de distribución disímiles y no tienen públicos consumidores con diferencias relevantes o extremadamente marcadas [...]. **En conclusión podríamos afirmar que los productos son del mismo género y pertenecen a la misma clase del nomenclador, siendo por tal motivo incoherente la concesión**

**del registro solicitado por Silvano Aldo Sicilia** [...] PERDIDA DE INTERÉS EN LA CLASE 25 [...] Como se expuso en los hechos narrados, pongo de presente que el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo ostentaba la titularidad de la marca ALDO en clase 25 internacional, certificado No. 177225, pero éste decidió no renovar su registro dentro de los plazos establecidos para ello, lo que es una muestra de su desinterés o falta de diligencia frente al cuidado y conservación de sus marcas [...] Sin embargo, vistos los antecedentes de la marca, no deja de resultar interesante la forma como la Superintendencia de Industria y Comercio ha optado por premiar la falta de diligencia del señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, impidiendo que terceros registren la marca ALDO en la clase 25 cuando ésta estaba legítimamente vacante, concediéndosela posteriormente aun cuando existía una marca similar registrada por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, todo lo anterior contrariando la normativa, jurisprudencia e, incluso, sus propios pronunciamientos sobre este asunto en particular [...].»

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** presentó escrito de contestación de la demanda<sup>6</sup> en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no despachar favorablemente las pretensiones y condenas cuya declaración pidió el demandante, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

«[...] La marca concedida ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, no es similarmente confundible con las marcas registradas ALDO PANETTI (nominativas) por el contrario, la marca concedida ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, por su conjunto (especial composición nominativa y gráfica), es suficientemente distintiva y por lo tanto apta para distinguir en el mercado los productos que ampara [...] **En el caso concreto, es evidente, que la marca ALDO (mixta) Clase 25 Internacional no está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo**

---

<sup>6</sup> Fol. 110-117, cuaderno principal.

136 de la Decisión Andina pues, si se observan en conjunto las marcas confrontadas dimensiones características, cada una de las marcas, ALDO y ALDO PANETTI, es diferente y diferenciable para el consumidor pues, entre la parte predominante del signo solicitado ALDO (mixto) y la parte predominante de las marcas registradas previamente ALDO PANETTI (nominativas), no existe identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en la medida en que el signo solicitado ALDO (mixto), cuenta con elementos gráficos característicos que le permiten diferenciarse de las marcas previamente registradas ALDO PANETTI (nominativas) [...] En efecto, ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, es en “conjunto”, suficientemente distintiva frente a la marca ALDO PANETTI (nominativa) o cualquier otra marca registrada por lo tanto, reúne a cabalidad los presupuestos establecidos en la Decisión Andina para su concesión; la marca ALDO (mixta) Clase 25 Internacional, valga la reiteración, no sólo se compone del elemento nominativo, la expresión ALDO, también incluye en su conjunto, un elemento gráfico, caracterizante y especial, que propende por su distintividad esto es, rectángulo en fondo oscuro donde se observan barrotes o líneas gruesas en fondo blanco en cuyo centro, sobresale el emblema en círculo que contiene la letra A también en blanco y en cuya parte inferior se observa finalmente, la denominación ALDO en un tipo de letra especial y también, en fondo blanco luego, es evidente, que cualquier consumidor, en el mercado, frente a las marcas objeto de debate, sabrá distinguirlas y diferenciarlas con total claridad [...] Además, como bien lo señala la resolución atacada, las marcas ALDO (mixta) Clase 18 Internacional del señor SILVALNO (sic) ALDO SICILIA GUZZO y ALDO PANETTI (nominativa) Clase 18 Internacional de ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, ya han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores lo cual propende, por la coexistencia pacífica de las marcas aquí controvertidas [...] Luego se concluye, que entre los signos ALDO (mixto) y ALDO PANETTI (nominativo) no existe, semejanza visual, ideológica o conceptual alguna, que pueda siquiera inducir a error al público consumidor ya que como quedó anteriormente reseñado, ambos signos, cuentan con una composición que en conjunto los hace diferentes y diferenciables, ALDO (mixto) por su parte, la expresión ALDO y elemento gráfico indiscutiblemente caracterizante y diferenciador y, ALDO

PANETTI, por el suyo, de dos expresiones ALDO y PANETTI también únicas y diferenciables por lo tanto, ambas marcas, ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (nominativa) pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar el riesgo de confusión o asociación que previene el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina en ese sentido, la concesión de registro de la marca ALDO (mixta) Clases 25 Internacional, se ajusta plenamente a derecho y por lo tanto, la resolución expedida dentro de la respectiva actuación administrativa, no debe ser declarada nula [...]».

**II.2.-** El señor **SILVANO ALDO SICILIA GUZZO**, tercero con interés directo en el resultado del proceso, recibió notificación del auto admisorio de la demanda el 24 de junio de 2011<sup>7</sup>, pero no realizó manifestación alguna respecto de la demanda formulada por la sociedad **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**.

### **III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Mediante auto de 30 de noviembre de 2015<sup>8</sup>, el Magistrado Ponente corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

Conforme a lo anterior, la parte demandada<sup>9</sup> presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial. Por el contrario, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, guardaron silencio. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

---

<sup>7</sup> Folio 107, cuaderno principal.

<sup>8</sup> Folio 165, cuaderno principal.

<sup>9</sup> Folio 166-170, cuaderno principal.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 79-IP-2015 de 28 de julio de 2015<sup>10</sup>, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

«[...] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: [...] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro [...] SEGUNDO: La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ALDO (mixto) y la marca registrada ALDO PANETTI (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca [...] TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La

---

<sup>10</sup> «[...] PROCESO 79-IP-2015 [...] Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: "ALDO" (mixta). Expediente Interno: 2010-0151. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez [...]».

oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular [...] CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad [...] Por ello, la Sala consultante no deberá tener en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente [...] De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente [...]».

## **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **V.1.- Los actos administrativos acusados**

Lo es la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009<sup>11</sup>, expedida el Superintendente Delegado para la Protección Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación:

«[...] Resolución N° 39025 [...] Ref. Expediente N° 07/70443 [...] CONSIDERANDO [...] 2. El caso concreto [...] En el caso sub-exámene, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca ALDO PANETTI, nominativa, con Certificado de Registro N° 221329 (Clase 25<sup>a</sup>), vigente hasta el 9 de agosto de 2009, cuyo titular es la sociedad opositora, ALDO GROUP

---

<sup>11</sup> «[...] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación [...]».

INTERNACIONAL (sic). [...] Nos encontramos frente a la comparación de un signo nominativo y uno mixto [...] Tratándose de comparar una marca nominativa y una mixta, el Tribunal de Justicia de la CAN expresó lo siguiente: [...] Al analizar los signos ALDO y ALDO PANETTI, este Despacho encuentra que no son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación. Puntualmente, se considera que la supresión del apellido PANETTI, teniendo en cuenta los supuestos del caso concreto, es suficiente para determinar que los signos en cotejo pueden coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que, precisamente, se hace necesario analizar, en primer lugar, el contenido gráfico del signo solicitado a registro, el cual lo reviste de distintividad frente a la marca previamente registrada, ya que el diseño contentivo de unas líneas y un emblema, en el que sobresale la letra A, le dan la distinción visual suficiente para poder ser fácilmente diferenciable de la marca ALDO PANETTI, nominativa, cuya fuerza diferenciadora se centra en el conjunto conformado por el nombre ALDO más el apellido PANETTI [...] Ahora bien, se considera necesario manifestar que la apreciación visual de marcas de productos, tales como vestidos, calzado y sombrerería, en general, implica la valoración de ciertos elementos importantes, tales como la presencia de canales de comercialización fácilmente determinables por los consumidores, los cuales, por lo general, se constituyen en establecimientos de comercio ubicados en lugares específicos que ostentan, habitualmente, enseñas comerciales; o catálogos en los que la apreciación visual de las marcas es relevante, puesto que, frecuentemente, los consumidores de este tipo de productos no se dejan llevar por el primer impulso, sino que analizan minuciosamente las etiquetas y la calidad de las prendas, lo que hará que puedan establecer un origen particular al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo [...] Aunado a lo anterior, es importante mencionar que las marcas ALDO (C.R. 292168) y ALDO PANETTI (C.R. 351812), bajo la titularidad de las partes procesales que actúan en el presente trámite, coexisten pacíficamente en la clase 18ª internacional, lo cual es un precedente relevante al realizar el presente examen de registrabilidad, toda vez que ello atenúa el riesgo de confusión [...] Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles [...] En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el

consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los servicios que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado [...] RESUELVE: [...] ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 9047 de 28 de marzo de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...] ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNACIONAL (sic) [...] ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: [...] La marca: ALDO (Mixta) [...] Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA; ROPA INTERIOR MASCULINA Y FEMENINA; ROPA EXTERIOR MASCULINA Y FEMENINA, CAMISAS, SACOS, PANTALONES, PANTALONCILLOS CAMISETAS, JEANS, SHORTS, FAJAS, BARSSIETES, PANTYS, ROPA DEPORTIVA, (Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza) [...] Titular: [...] SILVANO ALDO SICILIA GUZZO [...]».

## **V.2.- La normatividad aplicable**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso<sup>12</sup>, señaló que las normas aplicables a este asunto son los artículos 136, literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo contenido es la 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 [...]»

---

<sup>12</sup> «[...] PROCESO 79-IP-2015 [...] Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: "ALDO" (mixta). Expediente Interno: 2010-0151. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez [...]».

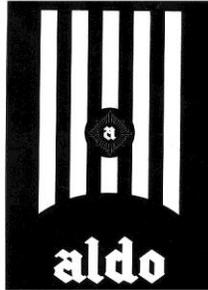
«[...] Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original [...]»

«[...] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro [...]».

### **V.3.- Los signos confrontados**

Los signos que deben ser objeto de análisis y confrontación son los siguientes:

**V.3.1.-** El signo cuestionado en el presente proceso es la marca **«ALDO» (MIXTA)**, Certificado de Registro 384776, Expediente 07-070443, concedida para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, vestidos, calzados, sombrerería; ropa interior masculina y femenina; ropa exterior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva.



**V.3.2.-** El signo opositor es la marca «**ALDO PANETTI**» (**NOMINATIVA**), Certificado de Registro 221329, Expediente 97-037700, concedida para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, vestidos, calzados y sombrerería<sup>13</sup>.

#### **V.4.- Las reglas de cotejo marcario**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida para este proceso<sup>14</sup>, resaltó que la legislación comunitaria, en el literal a) del artículo 136, estableció la imposibilidad de que sean registrados como marcas los signos que sea idénticos o similares entre sí.

Asimismo, ha señalado que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes la deben establecer empleando para el efecto los principios y reglas elaborados por la doctrina y jurisprudencia, a fin de

---

<sup>13</sup> <http://www.sic.gov.co/propiedad-Industrial>

<sup>14</sup> «[...] PROCESO 79-IP-2015 [...] Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: “ALDO” (mixta). Expediente Interno: 2010-0151. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez [...]».

precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Dichos principios y reglas son los siguientes:

«[...] La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben 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.

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

**Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación.**

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, 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'.<sup>15</sup>

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

El Tribunal 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 común.<sup>16</sup>

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.<sup>17</sup>

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

---

<sup>15</sup> Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>16</sup> Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>17</sup> Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca 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 sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.<sup>18</sup>

### **Reglas para realizar el cotejo de marcas**

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

---

<sup>18</sup> Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.<sup>19</sup>

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.”

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar

---

<sup>19</sup> BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'<sup>20</sup>. (...)» [...]».

Esta Sala, para realizar el análisis de confundibilidad, debe tener en cuenta que en la sentencia de 12 de febrero de 2015, Magistrado Ponente: Guillermo Vargas Ayala<sup>21</sup>, la Sección 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.

El análisis de confundibilidad realizado en aquella oportunidad, fue del siguiente tenor:

**«[...] 2.- Las marcas en conflicto**

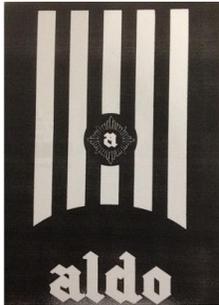
*Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:*

**MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA**

---

<sup>20</sup> Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>21</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00150-00. Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

<b>MARCA CONCEDIDA:</b>	<b>ALDO (mixta)</b> 
<b>EXPEDIENTE:</b>	07-070.444
<b>RADICACIÓN:</b>	11 de julio de 2013
<b>CERTIFICADO:</b>	384048, vigente hasta el 24 de julio de 2019.
<b>CLASIFICACIÓN:</b>	Clase 35
<b>BIENES Y SERVICIOS:</b>	Gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, exportación, comercialización de vestidos, calzados, sombrerería, ropa interior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.
<b>TITULAR:</b>	SILVANO ALDO SICILIA GUZZO

**MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA**

<b>MARCA OPOSITORA:</b>	<b>ALDO PANETTI (Nominativa)</b>
<b>CERTIFICADOS:</b>	351.812 vigente hasta el 21 de junio de 2017
<b>CLASIFICACIÓN:</b>	Clase 35
<b>BIENES Y SERVICIOS:</b>	Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina
<b>TITULAR:</b>	<b>ALDO GROUP INTERNATIONAL AG</b>

[...]

**4.- Análisis de los cargos**

[...]

**Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas ALDO (Mixta) y ALDO PANETTI (Nominativa), ambas de la Clase 35, se impone la aplicación de las reglas de cotejo enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confusión y/o asociación antes mencionados.**

[...]

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

**MARCA CUESTIONADA**

A	L	D	O
1	2	3	4

**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, mientras la marca cuestionada está conformada por una sola expresión (ALDO) que contiene cuatro (4) letras (2 consonantes y 2 vocales), la marca opositora (ALDO PANETTI) es 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
1	2

### **LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA**

L	D		P	N	T	T
1	3		1	2	3	4

### **LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA**

A	O
1	2

### **LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA**

A	O		A	E	I
1	2		1	2	3

Aunque los signos tienen una estructura y una longitud diferentes, la marca ALDO reproduce las mismas vocales y consonantes contenidas en la primera palabra que forma parte de la marca opositora. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de la segunda expresión (PANETTI), presente en el signo opositor, conforman un elemento distinto que no está presente en la marca cuya declaratoria de nulidad se pretende. **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
1	2

### **LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA**

AL	DO	PA	NE	TTI
1	2	1	2	3

*De acuerdo con lo anterior, aunque la marca cuestionada solamente está compuesta por dos (2) sílabas –las mismas que aparecen contenidas en el primer vocablo de la marca opositora-, en tanto que ésta se encuentra conformada por cinco (5) sílabas: dos (2) de la primera expresión y tres (3) de la segunda.*

**De lo dicho hasta aquí se concluye, que aunque 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																
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.**

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

**En suma, aunque la expresión “PANETTI” le imprime al conjunto resultante 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 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]*

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que **“los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,... abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”**<sup>22</sup>*

*De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.*

*En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.*

*En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que **los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio,***

---

<sup>22</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996.

**no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.** (El resaltado no es propio del texto)

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**<sup>23</sup> (El resaltado no es propio del texto)

**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 marcarío.**

---

<sup>23</sup> M.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Expediente N° 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT.

**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.**

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,<sup>24</sup> no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.

Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

**La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento**

---

<sup>24</sup> [<http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/>]

**diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso [...]».**

Aplicando los conceptos esbozados por la Sección, debe señalarse que el nombre propio «**ALDO**» es naturaleza débil y, por ello, inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario<sup>25</sup>.

Se evidencia para el caso de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**), Certificado de Registro 384776, Expediente 07-070443, que no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que es probable que se presente algún riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores, en la medida en que presentan los signos confrontados presentan las semejanzas ortográficas y fonéticas explicadas.

Ahora bien y en lo que se refiere a la conexión competitiva de los productos y servicios que las marcas en disputa distinguen, esta Sala ha prohijado los criterios de conexión competitiva expuestos por el Tribunal de Justicia de la

---

<sup>25</sup> En el mismo sentido: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00122-00. Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Referencia: **TESIS: EL NOMBRE PROPIO “ALDO” ES INAPROPIABLE Y DÉBIL. CUANDO NO ESTÁ ACOMPAÑADO DE ELEMENTOS ADICIONALES QUE LO DOTEN DE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, ES IRREGISTRABLE**

Comunidad Andina<sup>26</sup>, en la siguiente forma:

«[...] **9. CONEXION COMPETITIVA**

*El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).*

*En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:*

*“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:*

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator*
- b) Canales de comercialización*
- c) Medios de publicidad idénticos o similares*
- d) Relación o vinculación entre productos*
- e) Uso conjunto o complementario de productos*
- f) Partes y accesorios*
- g) Mismo género de los productos*
- h) Misma finalidad*
- i) Intercambiabilidad de los productos”.*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00391-00. Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Referencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS – CONEXIÓN COMPETITIVA.

<sup>27</sup> Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

*Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:*

**“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator**

*Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.*

**b) Canales de comercialización**

*En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.*

*Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.*

**c) Medios de publicidad idénticos o similares**

*Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.*

**d) Relación o vinculación entre productos**

*Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre*

*los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

**e) Uso conjunto o complementario de productos**

*Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

**f) Partes y accesorios**

*La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.*

**g) Mismo género de los productos**

*Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).*

**h) Misma finalidad**

*Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.*

**i) Intercambiabilidad de los productos**

*Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.<sup>28</sup>*

---

<sup>28</sup> Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

*El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.*

*Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.*

*En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.*

*Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.»<sup>29</sup> [...]».*

En el presente asunto, la marca cuestionada fue solicitada para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, para identificar «[...] Vestidos, calzados, sombrerería; ropa interior masculina y femenina; ropa exterior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva [...]»<sup>30</sup>. La marca opositora fue solicitada para amparar los

---

<sup>29</sup> PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452).

<sup>30</sup> Folio 9, Cuaderno Principal. Resolución 39025 de 31 de julio de 2009.

siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, calzados y sombrerería<sup>31</sup>.

La Sala evidencia que para el caso de la marca opositora, se limitó la gama de productos que corresponden a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, coincidiendo, entonces, la marca concedida y la opositora en los siguientes productos: vestidos, calzados y sombrerería.

El expendio de los productos indicados, usualmente, se realiza en tiendas o almacenes especializados en la venta de esos bienes por lo que existe riesgo de que el consumidor le atribuya a los mencionados productos, un origen empresarial que no tiene.

Teniendo en cuenta la coincidencia parcial entre los productos para los cuales fueron registrados los signos distintivos, resulta probable que empleen los mismos canales de comercialización y de publicidad.

Existiendo, entonces, conexión competitiva entre la marca concedida y la opositora, además de ser evidente su semejanza ortográfica y fonética, la concesión del registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**) resultó ser contraria a lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que sean idénticas 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.

---

<sup>31</sup> <http://www.sic.gov.co/propiedad-Industrial>

## **VI.- DECISIÓN**

La parte demandante, entonces, logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, siendo procedente la declaratoria de nulidad del citado acto administrativo. No obstante, no se condenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso y de conformidad con el artículo 177 del C.C.A.

Finalmente, a folio 170 del expediente se encuentra poder otorgado al abogado Juan Francisco Granados Venegas, identificado con la cédula de ciudadanía 1.020.754.887 y la tarjeta profesional 236.860 del Consejo Superior de la Judicatura, por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, William Antonio Burgos Durango, a quien se le delegó la facultad de conferir poderes a los abogados de la entidad para que la representen en los procesos que se adelanten en su contra, mediante la Resolución 30805 de 17 de junio de 2015, acto administrativo que se acompañó al poder, junto con el acta de posesión del citado servidor público, siendo procedente el reconocimiento de la personería para actuar dentro de este proceso como apoderado judicial de la mencionada entidad pública.

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

**F A L L A:**

**PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, «[...] *Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación [...]*», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, y concedió el registro de la marca «**ALDO**» (**MIXTA**) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al señor **SILVANO ALDO SICILIA GUZZO**.

**SEGUNDO:** A título de restablecimiento del derecho, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a cancelar el certificado de registro número 384776 correspondiente a la marca «**ALDO**» (**MIXTA**) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida al señor **SILVANO ALDO SICILIA GUZZO** y a publicar un extracto de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

**TERCERO: DENEGAR** la condena al pago de las costas y agencias en derecho, por las razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia.

**CUARTO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

**QUINTO:** En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**SEXTO: RECONOCER** como apoderado judicial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** al abogado **JUAN FRANCISCO GRANADOS VENEGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.020.754.887 y la tarjeta profesional 236.860, en los términos del poder que le fue conferido.

### **NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

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

**CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)**