



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiseis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Núm. Único de Radicación: 11001032400020130004800

Demandante: Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Zoom Media Group Inc.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Signo VIVE LOFT / similitud entre signos – conexión competitiva

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 0017408 de 30 de marzo de 2011, 029336 de 30 de mayo de 2011 y 00048354 de 16 de agosto de 2012.

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. Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial¹, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138² de la Ley 1437 de enero 18 de 2011³, 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: i) 0017408 de 30 de marzo de 2011, “Por la cual se niega un registro” y 029336 de 30 de mayo de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, ii) la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones

¹ Cfr. Folios 52 a 57.

² “[...] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel [...]”.

³ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

negaron el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT, solicitada por la demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada, conceder el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a su favor y se reconozcan las siguientes:

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones:

"[...] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10-108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, a la sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A.

2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 29336 del 30 de Mayo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10-108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011.

2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 48354 del 16 de Agosto de 2012, proferida dentro del Expediente Administrativo No.10-108.015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución N. 17408 del 30 de Marzo de 2011.

2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 (Expediente No. 10-108.015) a la sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A.

H.G. CONSTRUCTORA S.A. por un periodo de diez (10) años, asignándole el correspondiente certificado de registro y vigencia [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. La demandante el 1 de septiembre de 2010, solicitó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, “Revistas y toda clase de publicaciones”, solicitud que fue tramitada bajo el expediente administrativo núm. 10.108.015 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 687 de 19 de noviembre de 2010, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011, negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT que identifica productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de ZOOM MEDIA GROUP, INC..

4.3. La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011.

4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 029336 de 30 de

mayo de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011 y conceder el recurso de apelación.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011.

Normas violadas

5. La demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración de los artículos 134⁴, 135 literal b)⁵ y 136 literal a)⁶ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina en adelante, Decisión 486.

Concepto de la violación

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

⁴ “[...] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [...]”

⁵ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad [...]”

⁶ “[...] 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; [...]”

6.1. Afirmó que con los actos demandados la Superintendencia de Industria y comercio vulneró los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 porque “[...] *al negar la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 a la sociedad HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., debido a la existencia de la marca "LOFT" (nominativa) clase 16 certificado No. 257.012 cuyo titular es la sociedad ZOOM MEDIA GROUP, INC., no tuvo en cuenta que el signo solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, debido a que cumple según la jurisprudencia con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca [...]*”⁷.

6.2. Al respecto indicó que el signo solicitado “[...] *cumple con el requisito de **distintividad intrínseca**, en cuanto que la misma no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado [...]* y así mismo cumple con el requisito de **distintividad extrínseca**, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que la marca solicitada denominada "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, incorpora en su composición la expresión "VIVE", vocablo del cual carece la marca "LOFT" (nominativa) clase 16, que sirvió de base [...] *para negar la marca enunciada; [...] también porque la expresión "LOFT" que hace parte de las marcas enunciadas es un **término débil**, ya que evoca una cualidad de los productos de la clase 16 internacional, como sucede con las publicaciones, en cuanto que van dirigidas al tema de los apartamentos y construcciones "tipo loft"; y no debemos olvidar que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han establecido claramente que, si una marca pese a encontrarse registrada, constituye un término débil, su titular no puede impedir la inclusión en marcas de terceros, ya que ello implicaría un monopolio injustificado sobre un término que necesitan los demás empresarios en un sector determinado de*

⁷ Cfr. Folio 12.

la economía para referirse a alguna característica de un producto o servicio determinado [...]”⁸.

6.3. En cuanto a la violación de los actos demandados al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 manifestó que “[...] Si bien es cierto que las marcas en conflicto denominadas “VIVE LOFT” (Mixta) Clase 16 y “LOFT” Clase 16, tienen en común el término “LOFT, lo anterior no hace confundibles a las marcas en conflicto, debido a que el término “LOFT” se utiliza en nuestro medio para hacer relación a un tipo de apartamentos que son muy sencillos en su construcción y que no tienen mayores adornos [...]”⁹.

6.4. Al respecto explica que “[...] el término “LOFT” es una palabra incorporada en nuestro idioma que proviene de la lengua inglesa, para identificar un tipo de apartamentos o construcciones específicas, no es de recibo que la Superintendencia de Industria y Comercio haya negado la marca “VIVE LOFT” (Mixta) Clase 16 a la sociedad HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., por la existencia de la marca “LOFT” Clase 16 (Certificado No. 257.012) y cuyo titular es la sociedad ZOOM MEDIA GROUP, INC., debido a que según nuestra jurisprudencia, las marcas evocativas (como por ejemplo la marca LOFT Clase 16) es decir aquellas que “dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio, o producto que van a distinguir, o a una actividad que desarrolla su titular [...] tienen el carácter de débiles, lo que significa que el titular de este tipo de marcas no pueden impedir que terceros incluyan en sus marcas compuestas el término evocativo registrado como marca para que evoquen alguna cualidad o

⁸ Cfr. Folios 12 y 13.

⁹ Cfr. Folio 16.

característica de los productos o servicios que se pretenden distinguir en el mercado [...]”¹⁰.

Actuaciones de la demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso

7. La demandada, por intermedio de apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

7.2. Indicó que “[...] una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las marcas enfrentadas, ‘VIVE LOFT’ Clase 16 y ‘LOFT’ de titularidad de la sociedad ZOOM MEDIA GROUP INC., se observó que las marcas en disputa comparten el aparte ‘LOFT’. En consecuencia, el signo solicitado no presenta la suficiente distintividad para que mi defendida mantuviera su posición de registrar la marca, pues es evidente que dentro del conjunto de los signos enfrentados, no le otorgan distintividad al registro solicitado, pudiendo inducir a error al consumidor en la escogencia del producto, por lo tanto, es claro que no puede coexistir en el mercado [...]”¹¹.

7.3. Agregó que “[...] Las marcas enfrentadas contienen cada una de ellas dentro de sus conjuntos gramaticales una palabra idéntica, por otro lado, la pronunciación de las sílabas de cada conjunto son semejantes en su dicción

¹⁰ Cfr. Folio 17.

¹¹ Cfr. Folio 109.

concluyendo que el signo solicitado definitivamente no es distintivo e induce a error al público [...]”¹².

8. ZOOM MEDIA GROUP, INC., vinculada al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de noviembre de 2013,¹³ 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 prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015¹⁴, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 134 literales a), b), y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 y se abstuvo de interpretar el artículo 135 de dicha normatividad, por considerar que no era pertinente, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial

11. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, en los términos del artículo 179 de la Ley 1437, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 se llevó a cabo el 13 de mayo de

¹² *Ibidem*.

¹³ Cfr. Folio 118.

¹⁴ Cfr. Folio 133 a 148.

2016¹⁵, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso, ii) se realizó el saneamiento del proceso hasta ese momento procesal, iii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[...] *el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación, consiste en determinar si los actos acusados vulneran las normas superiores antes citadas, en razón a que la marca VIVE LOFT (mixta), clase 16, resulta suficientemente distintiva frente a la marca LOFT (denominativa), clase 16, previamente concedida [...]*”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; adicionalmente, iv) respecto del decreto y práctica de pruebas, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda, luego de lo cual, se determinó que se encontraba “[...] *suficiente el acervo probatorio para decidir de fondo el asunto [...]*” y por lo mismo resultaba innecesario del decreto de pruebas de oficio, por lo que prescindió de la etapa probatoria en el sentido de ordenar pruebas diferentes a las ya reconocidas, iv) se decidió que no era necesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento y por ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437, se concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión y finalmente v) se efectuó el control de legalidad a que se referencia el artículo 207 *ibidem* y dio por finalizada la audiencia.

Audiencia de pruebas

12. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas.

¹⁵ Cfr. Folios 164 a 172.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

13. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial celebrada el 13 de mayo de 2016, consideró que era innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en consecuencia, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, con fundamento en el artículo 181 de la Ley 1437; 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; mientras que el tercero interesado, Zoom Media Group, Inc., no hizo manifestación alguna. El Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.

Impedimento del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López

14. Mediante escrito de 25 de enero de 2018¹⁶, el señor Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 130¹⁷ de la Ley 1437; al respecto, la Sala se pronunció por auto de 30 de enero de 2018¹⁸, en el sentido de declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero, al encontrar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley.

¹⁶ Cfr. Folio 179.

¹⁷ “[...] **Artículo 130. Causales.** Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

[...]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado [...]”.

¹⁸ Cfr. Folio 198.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

15. Visto el artículo 149¹⁹ de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia y el artículo 1²⁰ del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003²¹, sobre la distribución de negocios entre las Secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. 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; vi) la Interpretación prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015 y vii) análisis del caso concreto.

¹⁹ “[...] **Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.**

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:[...]

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controvertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público. [...]”

²⁰ 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 sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

²¹ Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

17. 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

18. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

18.1. **Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011²²**, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT solicitado por la demandante, con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT registrada a favor de ZOOM MEDIA GROUP, INC., para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[...] al realizar la confrontación de las marcas VIVE LOFT y LOFT, se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para este tipo de marcas.

Puede presentarse un riesgo de asociación cuando una de las palabras contenidas en la solicitud posterior forme parte de una marca ya registrada. Ahora, en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

*[...] la Dirección observa que existe una igualdad visual, fonética y conceptual entre las palabras VIVE **LOFT**, de la marca solicitada y **LOFT**, que hace parte de la composición de la marca registrada, sin que la palabra **VIVE LOFT**, que acompaña a ésta evite la asociación que se presentaría ante la coexistencia de las marcas bajo estudio, dado que el*

²² Cfr. Folios 34 a 38.

punto de la igualdad resulta ser el encargado de llamar la atención en la mente del consumidor. Ante la evidente reproducción de la parte esencial de la marca registrada por parte del signo solicitado, la Dirección concluye que los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

Ahora bien, si bien es cierto que el signo solicitado incluye un elemento gráfico, se debe recordar que en las marcas mixtas el elemento denominativo, constituye por lo general, el elemento que sobresale por ser el medio común y por excelencia utilizado por el consumidor para solicitar los productos que distinguen las marcas en el mercado.

Así las cosas, cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca el consumidor podría verse inducido a creer que se trata de una modificación accesoria realizada sobre la marca anterior, por lo que podría estar adquiriendo un producto por otro y a su vez, les asociaría a los signos confundibles un mismo origen empresarial.

Por tanto, esta Dirección considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso adentrarnos a analizar la conexión competitiva entre los productos que amparan o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

Así las cosas el signo solicitado a registro pretende identificar: “revistas y toda clase de publicaciones”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte la marca registrada ampara: “publicaciones y revistas”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como se observa, el signo solicitado pretende amparar productos que se encuentran contenidos en la cobertura de los productos que identifica la marca registrada, razón por la cual los signos enfrentados comparten una misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad, lo que comprueba la existencia de una clara conexión competitiva.

Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no puede ser registrado al generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, provocando que el consumidor se confunda en cuanto al servicio mismo o en cuanto a su origen y vulnerando el derecho que existe para un tercero y su deseo de ser individualizado inequívocamente en el mercado en cuanto a sus servicios vinculados a un origen empresarial determinado.

En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca VIVE LOFT (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “revistas y toda clase de publicaciones”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S A H.G. CONSTRUCTORA SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución [...]”.

18.2. Resolución núm. 029336 de 30 de mayo de 2011²³, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:

“[...] Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que entre las marcas confrontadas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que la marca solicitada reproduce de manera idéntica la marca previamente registrada LOFT, la cual si bien puede resultar evocativa de las características de los productos de la clase 16 Internacional, debe ser protegida frente a su reproducción total, en tanto el consumidor al encontrar en ambos signos la palabra LOFT podrá pensar que la marca solicitada es una derivación o una innovación de la previamente registrada, asignando a dicha circunstancia la presencia de los elementos gráficos adicionales y la palabra VIVE, con lo cual es claro que entre los signos existe riesgo de confusión.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios [...]

²³ Cfr. Folios 39 a 44.

En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir “REVISTAS Y TODA CLASE DE PUBLICACIONES.”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca adoptada como fundamento para la negación distingue “PUBLICACIONES Y REVISTAS.”, productos comprendidos en la clase 16 Internacional.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir los mismos productos distinguidos con la marca previamente registrada razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor 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, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 17408 de 30 de marzo de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
[...].”*

18.3. Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012²⁴, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011, de la siguiente manera:

“[...] Teniendo en cuenta las marcas que se analizan, y al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que las marcas analizadas son similarmente confundibles. En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares. En la medida en que al ser pronunciadas por el consumidor los signos analizados, el sonido que estos producen resulta muy similar, debido a la coincidencia vocálica y consonántica de los signos, pues la

²⁴ Cfr. Folios 45 y 51

marca registrada parece reproducida en la segunda parte del signo solicitado, lo cual se observa con claridad por la forma en la que está escrita y con respecto al aspecto ortográfico, al ser examinados los signos en su conjunto, se observa que presentan una clara semejanza, lo que se aprecia en la identidad de la mayoría de las sílabas que lo conforman.

Asimismo, el signo solicitado reproduce el elemento esencial de la marca registrada y aunque adiciona otros elementos, en ellos no recae la carga distintiva. Por esta razón resultan confundibles los signos cotejados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumidor podría pensar que está adquiriendo los productos que ofrece la marca registrada, cuando en realidad está adquiriendo los del signo solicitado, ya que el consumidor asociaría las dos marcas y pensaría que se trata de una nueva línea de revistas.

En relación con el argumento del recurrente donde sostiene que el término "LOFT" es evocativo para los productos de la clase 16 y por esta razón no se puede predicar la exclusividad sobre dicho término, es pertinente anotar que las semejanzas existentes entre los signos confrontados son tales que aun cuando los mismos son evocativos, dichas semejanzas originarían riesgo de confusión.

[...]

El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada son los mismos, ya que ambas marcas amparan, "revistas y toda clase de publicaciones" comprendidos en la clase 16 internacional. Por lo anterior, es claro que los productos identificados por las marcas estudiadas comparten la misma finalidad, naturaleza y características, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro producto²⁵; lo que representa un riesgo de confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los productos son del mismo empresario.

De acuerdo a lo anterior, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, dejando esto como consecuencia que el público consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno [...]

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y es procedente confirmar la Resolución N°17408 de 30 de marzo de 2011. En mérito de lo expuesto,

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-1995. Marca: LISTER, 17 de octubre de 1996.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°17408 de 30 de marzo de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos [...].*

El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, si el signo mixto VIVE LOFT solicitado por la demandante, para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 literales a), b) y g)²⁶ de la Decisión 486 y si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a)²⁷ de la misma normatividad, con base en la semejanza y confundibilidad con la marca nominativa LOFT que identifica

²⁶ “[...] **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 [...].”

²⁷ “[...] **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - 32 - Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...].”

productos de la misma clase que, para la época de la expedición de los actos demandados, era de propiedad de ZOOM MEDIA GROUP, INC..

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de las resoluciones núms. 0017408 de 30 de marzo de 2011, 029336 de 30 de mayo de 2011 y 00048354 de 16 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. 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 modificadorio del Acuerdo de Cartagena²⁸, 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 2000²⁹ de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁰

²⁸ 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.

²⁹ 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”;

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

22. 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.

23. 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 prevalente³¹

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;

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.

³⁰ 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.

³¹ 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 [...]”.

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.

24. 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 Andino³².

25. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos³³, 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.

26. 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

³² 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.

³³ 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.

diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁴

27. 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.³⁵

28. 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.

29. 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*

³⁴ 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.

³⁵ 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.

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 [...]”.

30. 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 [...]”.*

31. 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 [...]”.*

32. 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 [...]”.*

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

La Interpretación Prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015

34. La Sala procederá a destacar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial³⁶, proferida para este caso:

[...]

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y 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.

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

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.

SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

³⁶ Cfr. Folio 133 a 148.

La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca.

CUARTO: El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a Una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo [...]”.

Análisis del caso concreto

35. Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los cuales se negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la demandante con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT registrada a favor de ZOOM MEDIA GROUP. INC. para identificar productos de la misma clase; para lo cual se estudiará si el signo solicitado cuenta con la suficiente distintividad

para ser registrado como marca y en consecuencia deberá analizarse si dicho signo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 literales a), b) y g)³⁷ de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a)³⁸ de la misma normatividad.

36. La Sala precisa que el signo solicitado y la marca previamente registrada, son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO SOLICITADO	MARCA NOMINATIVA REGISTRADA
	LOFT
Solicitante: Hernández Gómez Constructora S.A. - H.G Constructora S.A.	Titular: Zoom Media Group Inc.
Clase 16 <i>Papel, cartón y artículos de estas materias</i>	Clase 16 <i>Papel, cartón y artículos de estas materias no</i>

³⁷ “[...] **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 [...]”

³⁸ “[...] **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - 32 -

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...]”

no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta Limitado por el solicitante a "Revistas y toda clase publicaciones"	comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta Limitado por el Titular a "Publicaciones y revistas"
---	---

37. Previo a realizar el examen de registrabilidad de los signos, la Sala precisa que en el "Formulario Único de Registro" ³⁹ para la solicitud del signo, se observa: "[...] 4) *Denominación del Signo: VIVE LOFT (MIXTA)* [...]"; de la misma forma, aparece en el certificado expedido por la Secretaria General Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio de 21 de febrero de 2013⁴⁰, donde informa sobre el trámite de la solicitud de registro; en él se indica:

[...]

Expediente Nro. 10-108015

Fecha Solicitud: 01-Septiembre-2010

Marca: VIVE LOFT (MIXTA)

[...]

Estado de Trámite: NEGACIÓN [...]"

38. Visualmente, con la imagen del signo se ratifica que la solicitud se refiere a dos términos independientes, en razón a que las palabras que se presentan de manera consecutiva tienen colores diferentes, VIVE en color negro y, LOFT en color blanco.

³⁹ Copia del expediente administrativo núm. 10-108015 (Folios 16 y 17)

⁴⁰ Cfr. Folio 33

39. Por lo anterior el signo solicitado, como se puede observar a lo largo del expediente, es tratado como un signo cuya parte denominativa se compone de dos palabras independientes. En efecto, de esa forma es analizado por la demandante en su escrito de demanda; por la demandada, tanto en los actos acusados como en la contestación de la demanda y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, por lo que el signo solicitado será analizado en el entendido de que su parte denominativa se compone de dos términos.

40. 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 entre un signo mixto y una marca denominativa.

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

Cargo de nulidad por la violación del artículo 134 literales a), b) y g) y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486

42. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, puede constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica.

43. Mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a la aptitud individualizadora de la marca, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación frente a otras marcas.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

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

48. En este caso, la demandada realizó el análisis de irregistrabilidad encontrando en los registros de Propiedad Industrial que ZOOM MEDIA GROUP, INC., era titular de la marca LOFT para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, con base en ella la demandada determinó que el signo solicitado VIVE LOFT era confundible con la marca LOFT previamente registrada, por cuanto el signo solicitado

VIVE LOFT reproduce una marca prioritaria o parte esencial de ella, creando un riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

49. 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 solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

50. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”⁴¹.

51. 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 o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

52. 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: 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

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

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 común⁴².

53. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina igualmente ha indicado que respecto de la identidad o semejanza, que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por lo tanto la confundibilidad; en cambio entre las marcas idénticas nos encontramos sin diferencia alguna.

54. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal en la interpretación de las normas comunitarias realizada para el presente asunto precisó que “[...] *el riesgo de asociación, por su parte, 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 generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*”⁴³.

Análisis de los supuestos normativos

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

Reglas para el cotejo marcario

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 158-IP-2014 29 de abril de 2015. Interpretación realizada para el caso *sub examine*.

⁴³ Cfr. Folio 192

55. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, y en la interpretación prejudicial para el caso *sub examine*, se reiteró tal y como se observa a continuación:

“[...] a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. 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. [...]”.

56. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.

57. Para realizar el análisis anterior, debe tenerse en cuenta que el signo solicitado es mixto y la marca previamente registrada es denominativa.

58. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación que se ha emitido para el presente caso, indicó:

“[...] La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial [...]”.

59. En el caso *sub examine* se trata de la comparación entre un signo mixto como es el solicitado, con la marca denominativa previamente 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 es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

60. Para la Sala, resulta evidente que prevalecen los elementos denominativos, por tener mayor influencia en la mente del consumidor y determina la impresión general que la marca mixta suscitaría en los consumidores pues, en este caso, son las palabras las que realmente se fijan

en la mente del consumidor, ya que la parte gráfica del signo mixto solicitado no tiene la relevancia necesaria para dejar una impresión en la mente del consumidor, además de que si los productos amparados bajo estas marcas fueran solicitados por el consumidor lo serían por la denominación más no por la descripción de la gráfica.

61. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[...] si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina [...]”⁴⁴.

62. Ahora bien, el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 exige para que se configure la causal de irregistrabilidad que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la identidad o la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

63. Para efectos de analizar las características propias de los signos, es pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos aludidos en por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴⁵ a fin de determinar el grado de confusión para este tipo de casos:

“[...] Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es

⁴⁴ Interpretación Prejudicial 158-IP-2014, emitida para el presente proceso. Folio 143.

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Interpretación Prejudicial 568-IP-2015 Cfr. Folio 192

la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra⁴⁶.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por 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 producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión [...]”

64. Por lo anterior se realizará el análisis de las palabras VIVE LOFT del signo solicitado y LOFT de la marca previamente registrada, de la siguiente manera:

Comparación Ortográfica

SIGNO SOLICITADO

V	I	V	E		L	O	F	T
1	2	3	4		1	2	3	4

MARCA REGISTRADA

L	O	F	T
1	2	3	4

⁴⁶ OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

65. De la confrontación que se hace entre las palabras VIVE LOFT del signo solicitado y LOFT de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) letras cada una y ii) la segunda de una (1) palabra de cuatro (4) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce la marca registrada la cual es denominativa simple.

66. El elemento denominativo del signo solicitado VIVE LOFT está compuesto por dos (2) palabras: VIVE con dos consonantes (V y V) y LOFT con tres (3) consonantes (L, F y T); la marca registrada LOFT es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra LOFT que consta de 3 (tres) consonantes (L, F y T), por lo que el signo solicitado reproduce en su segunda palabra tres consonantes y se encuentran en la misma posición.

67. En relación con las vocales, el signo solicitado tiene dos (2) vocales en la primera palabra y una (1) vocal en la segunda palabra y la marca registrada tiene una (1) vocal que reproduce el signo solicitado en la segunda palabra y se encuentra en la misma posición.

68. Teniendo en cuenta que del análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el elemento denominativo del signo solicitado VIVE LOFT y la marca registrada LOFT, existe una reproducción total de la marca prioritaria LOFT.

Comparación fonética

69. Ahora bien, partiendo de que la **similitud fonética** se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, el cotejo del signo solicitado y la marca registrada, en forma sucesiva, es como sigue:

VIFE LOFT– LOFT – VIVE LOFT – LOFT – VIVE LOFT - LOFT – VIVE
LOFT –
VIFE LOFT– LOFT – VIVE LOFT – LOFT – VIVE LOFT - LOFT – VIVE
LOFT –
VIFE LOFT– LOFT – VIVE LOFT – LOFT – VIVE LOFT - LOFT – VIVE
LOFT –
VIFE LOFT– LOFT – VIVE LOFT – LOFT – VIVE LOFT - LOFT – VIVE
LOFT –

70. Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca registrada, predomina el sonido de la palabra LOFT.

Comparación ideológica

71. Con relación a los signos conformados por *palabras en idioma extranjero*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida para este proceso, señaló:

“[...] Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que

mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas [...]”.

72. El signo solicitado y la marca previamente registrada tienen en común la partícula “LOFT” la cual es una palabra en el idioma extranjero que, aunque tiene un contenido específico se orienta a designar, como la propia demandante lo indica, los apartamentos y construcciones “tipo loft”, es decir, es un tipo de vivienda o de construcción con unas características especiales, término que actualmente ha llegado a ser conocido por su uso en el sector inmobiliario y de construcción, razón por la cual dicho término no puede considerarse como de *“fantasía”*.

73. Sin embargo, a diferencia de lo manifestado por la demandante en el sentido de que la partícula “LOFT” es evocativa de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y por lo tanto un elemento débil, para la Sala el término “LOFT” no es evocativo de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como pasa a analizarse.

74. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para este caso indicó “[...] **en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto;** se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico [...]”. (Destacado de Sala).

75. La Sala, después de haber analizado el significado del término “LOFT”, establece que si este término es solicitado para amparar productos de la clase 16⁴⁷ de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente es un

⁴⁷ “[...] Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de

término arbitrario o caprichoso⁴⁸; esto, por cuanto el término “LOFT” no es evocativo de los productos que pretende distinguir. Así, la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza distingue *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”*, y a pesar de que la demandante, dentro del trámite administrativo, limitó su solicitud para amparar “Revistas y toda clase publicaciones”, el término “LOFT” no tiene ninguna relación directa ni indirecta con los productos que pretende distinguir, “revistas y publicaciones”, (productos impresos en materiales comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza), es decir, el término “LOFT” no manifiesta conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones de los productos que va a identificar, por lo que **no** es un término evocativo de los productos de la clase 16 de la mencionada clasificación y por lo tanto no es un signo débil, sino que es un signo arbitrario. Además, la partícula “VIVE” de la marca cuestionada no le da la suficiente distintividad

papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta [...]”. (Novena Edición)

⁴⁸ Interpretación prejudicial emitida para el presente caso 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015 (folio 142). “[...] Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: *sugestivas* que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, **arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar [...]**” (Destacado de la Sala).

frente a la marca previamente registrada, que contribuya a diferenciarla de esta, sin causar riesgo de asociación por cuanto el término LOFT, único componente de la marca prioritaria, es el componente dominante dentro del conjunto marcario del signo solicitado.

76. 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, el primero reproduce el elemento nominativo dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca previamente registrada.

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

78. En este orden de ideas y teniendo en cuenta en el análisis comparativo las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el signo solicitado VIVE LOFT y la marca previamente registrada LOFT, el primero reproduce el elemento nominativo dominante de la marca registrada, aspecto que conlleva a configurarse un riesgo de confusión por asociación, siendo este riesgo *“[...] la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”*⁴⁹.

⁴⁹ Interpretación Prejudicial 158-IP-2014, emitida para el presente proceso. Folio 140.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto

79. 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 previamente registrada, es necesario que los productos o servicios que distinguirá cada uno, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

80. En este caso, los productos del signo solicitado en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que se limitan a “Revistas y toda clase publicaciones”⁵⁰ se relacionan con los productos de la marca registrada que comprende “Publicaciones y revistas” también de la clase 16⁵¹ de la mencionada clasificación, existiendo una plena conexión competitiva y ocasionando riesgo de confusión por asociación en el consumidor, quienes podrían entender que tanto el signo solicitado como la marca registrada tienen la misma procedencia empresarial.

81. Por lo anterior, le asistió razón a la demandada al negar el signo, con base en el argumento de que el signo solicitado y la marca previamente registrada comparten una misma naturaleza y finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad, comprobando la existencia de una clara conexión competitiva, ante la evidente reproducción de la parte esencial de la marca registrada. Sin que sea posible atender los argumentos de la demandante, por cuanto LOFT no es un elemento débil dentro del signo

⁵⁰ Folio 16 del cuaderno de antecedentes

⁵¹ Folio 43 (Resolución 029336 de 30 de mayo de 2012).

solicitado ya que no es evocativo de los productos que pretende amparar dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que, como ya se analizó, dicho termino no tiene relación ni directa ni indirecta con dichos productos; por lo que el signo solicitado es un conjunto marcario arbitrario.

82. Por lo anterior, la Sala concluye que, en el presente caso se configura la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión

83. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente caso se configura la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto, en primer lugar, existe similitud entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, de conformidad con los razonamientos ya expuestos y, en segundo lugar, hay una relación y conexidad de los productos que pretende identificar el signo solicitado con los que identifica la marca previamente registrada.

84. 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 los actos administrativos demandados 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 decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta Sentencia, ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

