



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

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

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00255-00
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "ULTRA SHEEN" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "ULTRA SHEER" SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA Y CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE SUS PRODUCTOS.

La sociedad **JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del

CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 20544 de 25 de abril de 2011, ***"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"***, y 78893 de 29 de diciembre de 2011, ***"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"*** expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00079356 de 21 de diciembre de 2012, ***"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"***, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca **"ULTRA SHEEN" (nominativa)**, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 11 de mayo de 2010, la sociedad actora solicitó el registro de la marca **"ULTRA SHEEN" (nominativa)**, para distinguir productos para el cuidado del cabello, comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 20 de octubre de 2010, la sociedad **NEUTROGENA CORPORATION** presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el

riesgo de confusión con la marca **“ULTRA SHEER” (nominativa)**, registrada en Colombia en la Clase 3ª Internacional, la cual identifica preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol.

3º: El 21 de febrero de 2011 la actora contestó la oposición que se formuló contra la solicitud de registro de la marca **“ULTRA SHEEN” (nominativa)**, al considerar que la expresión **ULTRA** está incluida en varias marcas de la Clase 3ª Internacional, las cuales se encuentran registradas a nombre de diferentes titulares y están vigentes actualmente.

Adujo que, los productos que se amparan con la marca del opositor aún cuando pertenecen a la misma Clase Internacional que la marca solicitada, se comercializan en lugares diferentes, utilizan medios de publicidad distintos, no son complementarios de los productos de la marca solicitada, no son parte o accesorio de ellos y no tienen la misma finalidad.

4º: A través de la **Resolución núm. 20544 de 25 de abril de 2011**, la Directora de Signos Distintivos¹ de la SIC declaró fundada la

¹ Hoy Dirección de Signos Distintivos.

oposición presentada por la sociedad **NEUTRÓGENA CORPORATION** y negó la solicitud de registro de su marca "**ULTRA SHEEN**", por considerar que esta y la marca registrada "**ULTRA SHEER**", son susceptibles de generar riesgo de confusión en el mercado, en atención a su similar composición ortográfica, visual y fonética, por lo que no era menester realizar un estudio detallado de las expresiones en conflicto, en razón a que, de no ser por la última consonante, se presentaría identidad entre ambos signos.

5º- Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la **Resolución núm. 78893 de 29 de diciembre de 2011**, y el segundo a través de la **Resolución núm. 00079356 de 21 de diciembre de 2012**.

Que, en las resoluciones acusadas la Administración sostuvo que la estructura de los signos resulta similar, más allá de la existencia de la expresión **ULTRA**, pues los conjuntos **ULTRA SHEEN – ULTRA SHEER** cuentan con dos palabras, la primera idéntica y la segunda con igual número de letras, posición de la secuencia vocálica cuya

única diferencia es el fonema final, que no es fácilmente percible y pasa desapercibido en el ámbito fonético.

Agregó que, así la marca solicitada distinga productos para el cabello (como parte especial del cuerpo) y la previamente registrada identifique sustancias para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol, las dos tienen en común que se trata de productos para el cuidado del cuerpo.

Finalmente, estimó que al apreciar las marcas enfrentadas en conjunto, son ortográfica y fonéticamente similares, lo que se observa en la identidad de varias sílabas que las conforman y en la similar extensión de los signos, de manera tal que al ser pronunciadas y transcritas generan un impacto sonoro y visual similar.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó, por falta de aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por lo siguiente:

Afirmó que, la Administración no realizó un análisis real y cuidadoso sobre la naturaleza de los productos que identifica el signo solicitado **"ULTRA SHEEN"**, que es la de *"productos para el cuidado del cabello"*, en cambio, la que identifica la marca opositora **"ULTRA SHEER"**, es *"preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol"*.

Sobre el punto, la Administración se limitó a reseñar que:

"[...] Los signos identifican productos similares incluidos dentro de la misma clase Internacional de Niza, ya que se relacionan entre si por tener una misma finalidad (el cuidado del cuerpo), una misma naturaleza, distribuirse en los mismos lugares y dirigirse a los mismos consumidores, incluso porque pueden usarse conjunta y complementariamente los unos con los otros, por lo que de concederse el registro del signo solicitado, podría presentarse riesgo de asociación[...]".

En esa medida, la SIC asumió que comoquiera que ambos tipos de productos se encontraban dentro de la misma Clase Internacional, era evidente la conexión competitiva entre los mismos, siendo que

dicha conexión no puede presumirse por el hecho de estar contenidos dentro del mismo nomenclátor, conforme lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 135-IP-2006, al señalar que:

*"[...] En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos "DOLPHITO" (mixto) y "DELFIN" (denominativo) y "DELFIN" (mixto), deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, **la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes[...]**". (Negrillas fuera de texto)*

Consideró que, si bien los productos que distinguen las marcas en conflicto tienen en común que están destinados al uso en dos partes diferentes del cuerpo, el hecho de que el cabello, el rostro y la piel se hallen en el cuerpo humano, no es determinante ni concluyente de una efectiva conexión competitiva entre los signos.

Indicó que, yerra la entidad demandada al considerar que los productos se usan de forma complementaria, pues no entiende

cómo podría existir complementariedad respecto de productos que tienen uso exclusivo en una determinada parte del cuerpo, dado que no podría aplicarse una pantalla solar en el cabello, como tampoco un tratamiento reparador para el cabello en el rostro, por lo que el destino final es completamente diferente en cada producto.

Agregó que, un ejemplo de complementariedad se encontraría en un producto como el acondicionador frente al shampoo respecto del cabello, o el que existe entre el protector solar y un gel refrescante usado después de la exposición al sol, respecto de la piel del cuerpo y rostro; lo cual no es así en los productos identificados por las marcas confrontadas.

Mencionó que, el hecho de que los productos enfrentados puedan compartir los mismos canales de comercialización, es una circunstancia que *per se* no es constitutiva de generar un riesgo de confusión en el mercado frente al público consumidor.

Que tan cierto es, que existe una gran cantidad de productos de consumo personal que se expenden en supermercados, almacenes de cosméticos o incluso droguerías, sin que por ello desaparezcan las diferencias en la naturaleza, finalidad y forma de uso de cada uno, de modo que no obstante tratarse de productos de consumo masivo, con un consumidor no especializado, los motivos que originan la compra de uno u otro producto en el mercado son completamente diferentes.

Resaltó que, la entidad demandada omitió un análisis estricto acerca de las razones por las cuales el consumidor incurriría en un error real al momento de adquirir los productos identificados con una u otra marca, así como de señalar de forma suficiente cuáles criterios daban lugar a concluir la existencia de una conexión competitiva entre los mismos.

Señaló que, las marcas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado, toda vez que la expresión "**ULTRA**", está incluida en varias marcas en la Clase 3ª Internacional, las cuales se encuentran actualmente registradas a nombre de diferentes titulares. Por

ejemplo, **"ULTRA BLANCO"** es de propiedad de Colgate Palmolive Company, y **"ULTRA BON BRIL"** es de propiedad de Lerwood Holdings Limited.

Por ello, la marca rechazada puede coexistir pacíficamente en el mercado con las distintas marcas registradas, ya que todas están a nombre de diferentes titulares y comparten la expresión **"ULTRA"**, como sucede con las marcas en conflicto.

Estimó que, los signos en controversia no generan confusión entre los consumidores, pues la marca solicitada no es similarmente confundible desde el punto de vista gráfico, fonético y visual con la marca fundamento de la oposición, si se tiene en cuenta que dentro del cotejo marcario no se valora la existencia de la expresión de uso común **"ULTRA"**.

Resaltó que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso de este tipo de expresiones, en la Interpretación Prejudicial 31-IP-03, sostuvo que:

"[...] Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente [...]".

Adujo que, en el *sub lite* el signo solicitado contiene la expresión **"SHEEN"**, la cual le proporciona una impresión completamente diferente a la de la marca previamente registrada, por lo que, a su juicio, se equivocó la Administración al aseverar que: *"la única diferencia es el fonema final, diferencia que no es fácilmente percible y que pasa desapercibida en el ámbito fonético. Adicionalmente, las expresiones enfrentadas carecen de un sentido ideológico que permita su efectiva individualización [...]"*, lo que no resulta cierto dado que la individualización de las marcas en el caso concreto dependerá predominantemente de la naturaleza de los mismos (en la marca solicitada son productos para el cabello y en la marca registrada son productos para proteger la piel del sol).

Enfatizó en que, las expresiones “**SHEEN**” y “**SHEER**” sí gozan de un sentido ideológico, dado que la expresión “**SHEEN**” en el idioma inglés significa "brillo", "lustre", y la expresión “**SHEER**”, en el mismo idioma, significa "puro", "total", "absoluto", "completo", lo que pone de manifiesto que sí poseen diferencias de tipo conceptual e ideológico que evitan cualquier riesgo de confusión.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Adujo que, se denegó el registro del signo solicitado, porque, contrario a lo que señaló la actora, dicha marca está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Indicó que, la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

Alegó que, si bien los signos comparten la expresión **"ULTRA"**, que es comúnmente utilizada por los comerciantes de productos de la Clase 3ª Internacional, las particularidades que señala la actora que permiten su coexistencia no se presentan en los conjuntos confrontados, porque se encuentran semejanzas en la escritura y pronunciación que las hace confundibles entre sí.

Consideró que, los conjuntos marcarios comparten casi en su totalidad la estructura gramatical, sin que la sustitución de la consonante final **"R"** por la **"N"**, genere un primer impacto, diferente en la mente del consumidor.

Que ello se evidencia al apreciar las marcas **"ULTRA SHEEN"** y **"ULTRA SHEER"** en conjunto, hasta el punto de que los consumidores podría confundir el origen empresarial de los

productos que pretenden amparar, razón por la cual el signo denegado no posee la fuerza distintiva ni la individualidad para ser registrado como marca.

Expresó respecto a la conexión competitiva, que entre los productos descritos resulta evidente que se trata de productos que comparten: i) su naturaleza, la cual es ser productos cosméticos; ii) su finalidad, la cual es el cuidado corporal de las personas; iii) canales de comercialización y publicación, inclusive porque pueden usarse conjunta y complementariamente los unos con los otros y pueden usarse conjuntamente, pudiendo provenir de un mismo origen, al tratarse de productos elaborados para la protección del cuerpo.

Que, de esta forma, los consumidores que se encuentren ante los signos **"ULTRA SHEEN"** y **"ULTRA SHEER"** podrían verse inducidos a pensar que se trata de una misma marca de productos o productos provenientes de un mismo empresario.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 22 de agosto de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.**, en su calidad de actora del proceso; y la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones núms. 20544 de 25 de abril de 2011; 78893 de 29 de diciembre de 2011; y 00079356 de 21 de diciembre de 2012, mediante las cuales la SIC denegó el registro de la marca nominativa **"ULTRA SHEEN"**, solicitada por la sociedad actora, **JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes, así como los solicitados por la actora, enunciados en el numeral 7 del acápite "Decreto y Práctica de Pruebas" del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó²:

“[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

[...]

1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

[...]

2.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

[...]

2.4. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas

² Proceso 402-IP-2015.

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 signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.5. Dentro de los signos denominativos están los **denominativos compuestos**, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca un signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente a un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

[...]

2.8. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores.

[...]

3.6. En consecuencia, los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también

incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

[...]

3.9. Corresponde establecer si la partícula ULTRA que comparten los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, comporta propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución núm. 20544 de 25 de abril de 2011**, negó el registro de la marca **"ULTRA SHEEN" (nominativa)**, que ampara los siguientes productos de la Clase 3ª Internacional: *"productos para el cuidado del cabello"*, en favor de la sociedad **JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.**, por considerar que esta puede generar confusión con respecto a la marca previamente registrada **"ULTRA SHEER" (nominativa)**, que distingue los siguientes artículos de la citada Clase 3ª: *"preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol"*.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada **"ULTRA SHEER" (nominativa)** no es similarmente confundible desde el punto de vista ortográfico, fonético, ni visual, si se tiene en cuenta que dentro del cotejo marcario no se valora la existencia de la expresión de uso común **"ULTRA"**, la cual está incluida en varias marca de la citada Clase 3 Internacional.

Además, adujo que no tienen conexión competitiva, dado que la naturaleza de los productos es diferente, en tanto que en la marca solicitada son productos para el cuidado del cabello y en la marca previamente registrada son artículos para proteger la piel del sol; que dicha conexión no puede presumirse por el hecho de estar contenidos los productos amparados dentro del mismo nomenclátor y en razón de que los mismos no son complementarios, pues no podría existir complementariedad respecto de productos que tienen un uso exclusivo en una determinada parte del cuerpo.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dicha norma procedía o no el registro de la marca **“ULTRA SHEEN” (nominativa)** para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“[...]

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;

[...]”

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

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

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

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquirente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquirente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. [...].”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

ULTRA SHEEN

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (nominativa)

ULTRA SHEER

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa)

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“[...]”

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto [...].”

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, 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, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas

ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[...] **a) Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

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

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...].”³

³ Ibídem

Ahora bien, como el signo cuestionado es compuesto, es del caso traer a colación la sentencia⁴⁵, en la que la Sala indicó, sobre las **marcas compuestas**, lo siguiente:

"[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

"Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). **Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.**" (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)".

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00.

Igualmente, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto, el Tribunal precisó:

“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes

marcas registradas para la citada Clase 3ª, que contienen la expresión **"ULTRA"**, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
ULTRATUBE (nominativa)	VICTOR HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA
ULTRABRIL (nominativa)	CLOROX DE COLOMBIA S.A.
ULTRA COVER (nominativa)	JAFER INTERNATIONAL COSMETICS, LIMITED
ULTRALIFT (nominativa)	L'OREAL
ULTRABEL (mixta)	LABORATORIOS DE COSMETICOS FERJANE LTDA.
80 ULTRA (mixta)	LISTER S.A.
ULTRA KLEEN (nominativa)	PROKOTE INTERNATIONAL, INC.

De tal manera que el cotejo debe recaer respecto de las expresiones **"SHEEN"** de la marca cuestionada y **"SHEER"** de la marca previamente registrada, toda vez que la expresión **"ULTRA"** es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan otras palabras que posean fuerza distintiva.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala observa ***similitud ortográfica y fonética***, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante **"N"** de la marca cuestionada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Al hacer el cotejo sucesivo que sugiere el Tribunal, es evidente la similitud capaz de inducir a confusión. Veámos:

SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER
SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER
SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER	SHEEN	SHEER

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén, donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos **"SHEEN" y "SHEER"**, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

En cuanto a la ***similitud ideológica***, la Sala señala que **"SHEEN"** y **"SHEER"** son vocablos provenientes del idioma inglés. El primero, significa brillo y el segundo traduce escarpado. Dichas expresiones no son del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no son conocidas por el consumidor promedio colombiano, por lo que, se les considera como signos de fantasía, sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Ahora, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva.

Frente a esta materia, esta Sección⁶ trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios [...]."

Al respecto, la Sala aclara que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión.

En el *sub lite*, la expresión **"SHEEN"** fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: *"productos para el cuidado del cabello"*.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, número único de radiación 1101-03-24-000- 2006-00373-00.

Por su parte, la marca previamente registrada **"SHEER"** distingue los siguientes productos de la citada Clase 3ª: *"preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol"*.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambas deben ser aplicados en la parte física del ser humano; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expendirse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (artículos de belleza o del cuidado personal); y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos para el cuidado personal.

Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.

Por último, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que se debe tener en cuenta lo señalado por el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales 135-IP-2006 y 31-IP-03, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas⁷; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Así las cosas, al no poseer la marca solicitada **"ULTRA SHEEN"** la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, y que lo llevaría a asociar los productos de la marca

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00.

“ULTRA SHEEN” con los del signo **“ULTRA SHEER”**, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

En este orden de ideas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de julio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS