



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación: 110010324000 2008 00259 00

Actor: HENKEL KGaA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO
172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.
EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MARCAS
SANI-AIR Y AIRSANA

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina¹, presentó la sociedad **HENKEL KGaA**, en contra de la Resoluciones 31798 de 27 de septiembre de 2007, 38891 de 26 de noviembre de 2007 y 3713 de 12 de febrero de 2008, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.- ANTECEDENTES

¹ Régimen común sobre propiedad industrial.

I.1. La demanda²

La sociedad **HENKEL KGaA**, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 38891 de 26 de noviembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y concedió el recurso de apelación.

I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 3713 de 12 de febrero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la

² Fol. 23-44, cuaderno principal.

Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa.

I.1.4.- Que con fundamento en las declaraciones anteriores, se ordene a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** (i) negar el registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición; (ii) publicar la sentencia que accede a las pretensiones en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y (iii) dictar la respectiva resolución, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda

La parte demandante destaca como hechos relevantes que la sociedad **EXPORT VENTAS LTDA.** presentó ante la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, solicitud de registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), en particular, «*[...] producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico [...]*», a la cual le fue asignado el número de radicación 05-93814. La precitada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557 de 31 de octubre de 2005, bajo el número 649.

La demandante, encontrándose dentro del término legal para el efecto, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca mencionada, la cual se sustentó en el hecho consistente en que aquella era titular del registro de la marca «**AIRSANA**», certificado 290219, para distinguir «*[...] agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles [...]*», destacando,

finalmente, que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** expidió los actos administrativos demandados en los que declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y concedió el registro de la marca «**SANI-AIR**», argumentando que no es similarmente confundible con la marca registrada «**AIRSANA**», lo cual *«[...] no solo le causa un perjuicio a mi poderdante como titular de la marca, sino además genera el riesgo de confusión entre los consumidores del mercado de los productos de la clase 5 internacional, como se argumentará y probará a continuación [...]»*.

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

La parte actora estima que el acto administrativo vulneró los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Inicialmente se refirió a la violación del literal a) del artículo 136, afirmando que la marca «**SANI-AIR**» es similarmente confundible con la marca registrada «**AIRSANA**», toda vez que se presentan similitudes entre los signos distintivos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, además de que distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), razón por la que la entidad pública demandada erró en la decisión adoptada en los actos administrativos demandados, la cual está afectando los derechos de la sociedad **HENKEL KGaA** en el mercado de los productos de la mencionada clase y pone en riesgo la salud de los colombianos pues *«[...] la coexistencia de dos marcas tan similares genera el riesgo de confusión el cual es inaceptable particularmente cuando se trata de productos que tienen la capacidad de afectar la salud humana [...]»*.

Adentrándose en el análisis de los signos distintivos enfrentados, explicó lo siguiente:

«[...] En el caso que nos ocupa, se puede apreciar sin mayor esfuerzo, que los dos tipos de similitud concurren, veamos [...] Existe similitud ortográfica entre las marcas, ya que: [...] Las dos están conformadas por siete letras [...] Las dos están conformadas por tres sílabas [...] Coinciden en seis de las siete letras que las conforman, a saber, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta y la séptima (S, A, N, A, I, R) [...] Comparten la expresión AIR [...] Comparten la expresión SANA, con una leve variación en la última A, que se reemplazada (sic) por la vocal I [...] La marca SANI-AIR simplemente invierte la posición de las expresiones AIR y SANA que componen a la marca de mi poderdante [...] Igualmente, y como consecuencia de la similitud ortográfica, existe similitud fonética entre ellas. Al pronunciarlas de manera sucesiva, se puede percibir que la percepción auditiva de las marcas es similar y por lo tanto confundible [...] En el caso que nos ocupa, las marcas en cuestión evocan el concepto de “aire sano”, el cual ciertamente se relaciona con la sensación posterior al empleo de los productos deodorantes o ambientadores distinguidos con las marcas. Esto conlleva que al encontrarse en el mercado con productos de las marcas SANI-AIR y AIRSANA, sumado a su similitud ortográfica y fonética, los consumidores crean equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una nueva marca que mi poderdante lanzó al mercado [...] La marca SANI – AIR fue solicitada y registrada para distinguir los siguientes productos de la clase 5 internacional: “producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico”, mientras que la marca AIRSANA registrada a nombre de mi poderdante distingue “agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles”. Es decir, ambas marcas distinguen productos deodorantes, o ambientadores, para uso en el hogar. Estos productos han sido clasificados en la clase 5 internacional porque repercuten en la salud humana [...] La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha reiterado que el examen marcario, cuando se trata de marcas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional, debe ser más riguroso, puesto que la salud humana se compromete si existe el riesgo de confusión para el público consumidor [...] Es decir, al conceder el registro de la marca SANI-AIR, la Superintendencia de Industria y Comercio obvió la aplicación de este criterio, y dio lugar a la coexistencia de las marcas SANI-AIR y AIRSANA en un mercado tan complejo como el de los productos de la clase 5 en general [...]».

Posteriormente, la sociedad demandante expuso los argumentos por los cuales consideró que los actos administrativos demandados transgredían el

literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

«[...] La marca SANI-AIR no es distintiva porque es similarmente confundible con la marca AIRSANA de titularidad de mi poderdante, como se demostró arriba, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. El consumidor difícilmente podrá diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado, y mi poderdante se verá afectado en la medida que sus clientes adquieran equivocadamente los productos distinguidos con la marca SANI-AIR cuando en realidad quieran adquirir los productos de marca AIRSANA [...]».

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** presentó escrito de contestación de la demanda³ en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad. Sin embargo, mediante auto de 23 de noviembre de 2009⁴, el Magistrado Sustanciador del proceso tuvo por no contestada la demanda por parte de dicha entidad pública, por no haberse acompañado el respectivo poder para actuar.

II.2.- La sociedad **EXPORT VENTAS LTDA**, tercero con interés directo en el resultado del proceso, recibió notificación del auto admisorio de la demanda el 6 de agosto de 2009⁵, pero no realizó manifestación alguna respecto de la demanda formulada por la sociedad **HENKEL KGAA**.

³ Fol. 120-124, cuaderno principal.

⁴ Fol. 128, cuaderno principal.

⁵ Folio 115, cuaderno principal.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto de 01 de noviembre de 2013⁶, el Magistrado Ponente corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

Conforme a lo anterior, la parte demandante⁷ presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial. La parte demandada⁸, a su turno, consideró que las pretensiones y condenas solicitadas carecen de soportes fácticos y jurídicos para que prosperen, por cuanto:

«[...] Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “SANI-AIR” frente a “AIRSANA” no arroja confusión; pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras no presentan semejanzas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, por lo que en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde gráfico (sic) y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera; así tenemos que la marca “SANI-AIR” (sic) [...] De una parte la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad ente los mismos (sic) [...] Finalmente los signos tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente [...] Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los criterios jurisprudenciales y legales mencionados anteriormente, la expresión “SANI-AIR” para distinguir productos de la clase 5, a[1] contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar

⁶ Folio 165, cuaderno principal.

⁷ Folio 175-183, cuaderno principal.

⁸ Folio 166-170, cuaderno principal.

al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial por las siguientes razones: [...] Entre las expresiones en conflicto “SANI-AIR” frente a “AIRSANA”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado [...] Ahora bien, para que se dé el denominado “Riesgo de Confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurren dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el “principio de especialidad” limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida [...] Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurren simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad [...] En consecuencia, la marca “SANI-AIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados [...] Se desprende de lo antes expuesto que la coexistencia de las marcas en debate no generaría confundibilidad entre los consumidores y no los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que como quiera que los signos son diferentes por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el asunto que nos ocupa [...] No obstante resulta pertinente observar que la marca solicitada se ha presentado de manera restringida para distinguir té, infusiones de frutas y mates, a diferencia de la marca opositora que distingue hielo, helados, comestibles y paletas (sic) [...] Como consecuencia de lo expuesto, los signos confrontados no presentan semejanzas entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la consumidor (sic) a error y no generarán perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede [...]».

Por el contrario, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la sociedad **EXPORT VENTAS LTDA.**, guardó silencio y el agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA⁹

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 042-IP-2013 de 8 de mayo de 2013¹⁰, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

«[...] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [...] CONCLUYE: [...] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SANI-AIR (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión [...] SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad [...] TERCERO: Corresponde a la Administración y, en

⁹ Fol. 153-163, Cuaderno Principal.

¹⁰ PROCESO 042-IP-2013. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: SANI-AIR (denominativa). Actor: sociedad HENKEL KGAA. Proceso interno N° 2008-00259.

su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan [...] CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con otro signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo [...] QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables [...] SEXTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o 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 [...]».

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Los actos administrativos acusados

Lo es, en primer lugar, la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007¹¹, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), en particular «[...] *“Producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico”* [...]», cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación:

¹¹ «[...] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca [...]».

«[...] Resolución N° 31798 [...] Ref. Expediente N° 05-93814 [...] CONSIDERANDO [...] TERCERO: De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposición aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad en los siguientes términos: [...] 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud [...] 1.3. Comparación de los signos [...] La comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los mismos y lleva a la extracción de sus dimensiones características. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor [...] Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta oficina considera que entre las marcas SANA-AIR y AIRSANA no existen semejanzas que generen confusión, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado. Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de carácter fonético. Pese a que comparten algunos vocablos, las expresiones cotejadas distribuyen sus letras de manera diferente, de modo que, al ser pronunciadas, originan una percepción auditiva bien disímil. Teniendo en cuenta que el factor fonético es determinante al momento de comparar los signos – pues pronunciando el signo como el consumidor demanda los productos en el mercado – vale la pena mencionar que las diferencias auditivas incorporadas por la marca solicitada, son suficientes para hacerla distintiva e independiente de la marca opositora [...] Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con la denominación del signo solicitado y la marca opositora [...] En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no 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 [...]».

En segundo lugar, lo es la Resolución 38891 de 26 de noviembre de 2007¹², mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 31798 de 2007, confirmándola en su integridad, acto administrativo que en sus partes más destacadas, en del siguiente tenor:

¹² «[...] Por la cual se resuelve un recurso de reposición [...]».

«[...] 3. Caso en estudio [...] Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro SANI-AIR y la marca previamente registrada: AIRSANA, expediente No. 02-071884 certificado No. 290219, clase 05ª, vigente hasta el 29 de octubre de 2014, cuyo titular es la sociedad HENKEL KGAA [...] En el presente caso, nos encontramos frente a la comparación de dos marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, las cuales utilizan un elemento acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual [...] Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado [...] En efecto, los signos SANA-AIR y AIRSANA apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que si bien estos comparten algunos vocablos ortográficos, sus demás elementos denominativos permiten además de una fonética diferente, una percepción y visualización diferente en el conjunto de los signos, logrando de de (sic) esta manera que el consumidor pueda elegirlos libremente en el mercado sin confundirse, teniendo claro el origen empresarial de los productos comparados [...] Ante la ausencia del primer supuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflictos [...]»

En tercer lugar, lo es la Resolución 3713 de 12 de febrero de 2008¹³, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 31798 de 2007, confirmándola en su integridad, acto administrativo cuyo contenido, en sus partes más importantes, se cita a continuación:

«[...] El caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada en registro SANI – AIR (NOMINATIVA), se asemeja a la marca registrada AIRSANA (NOMINATIVA), certificado N° 290219, registrada para

¹³ «[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]».

distinguir productos de la clase 5ª internacional, vigente hasta el día 29/10/20014, a nombre de la sociedad HNEKEL KGAA, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de los productos o servicios que buscan distinguir [...] De conformidad con la jurisprudencia expuesta esta Delegada considera que entre los signos confrontados SANI - AIR y AIRSANA, no existen suficientes elementos que induzcan a error o confusión al público consumidor, ya que, si bien de forma separada coinciden en dos sílabas, esta sola coincidencia no es realmente sustancial a tal punto que no puedan coexistir en el mercado. En efecto, el signo solicitado está conformado por tres sílabas SA-NI-AIR al igual que el signo previamente registrado AIR-SA-NA, sin embargo, cada una de las sílabas al ser articuladas generan fonemas absolutamente disímiles y una impresión visual absolutamente distinta. De igual forma, aunque los vocablos confrontados evocan ideas similares y comparten dentro de su estructura la palabra AIR, lo cierto es que, ninguno de estos dos elementos son determinantes para fijar en la mente del consumidor la idea de que la marca solicitada es una derivación de la previamente registrada o que los productos amparados provienen del mismo empresario o grupo empresarial [...] Adicionalmente, si bien, cuando el consumidor entra en contacto con las marcas SANI – AIR y AIRSANA si bien puede entender que de forma indirecta el concepto de “aire sano”, lo cierto es que la sola evocación de un concepto no es apropiable por parte de ningún empresario o consumidor. En efecto, al consistir en términos que señalan de modo indirecto alguna característica de los productos que amparan, debe ser considerados de conformidad con los criterios plasmados por la doctrina y la jurisprudencia como marcas débiles, y no pueden evitar que otras marcas evoquen ideas similares [...] 2.2. Relación de productos [...] Dado que los signos enfrentados no son confundible no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación [...]».

V.2.- La normatividad aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso¹⁴, señaló que las normas aplicables a

¹⁴ PROCESO 042-IP-2013. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

este asunto son los artículos 134 (literal a), 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo contenido es el siguiente:

«[...] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

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:

las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. [...]»

V.3.- Los signos confrontados

Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: SANI-AIR (denominativa). Actor: sociedad HENKEL KGAA. Proceso interno N° 2008-00259

Los signos que deben ser objeto de análisis y confrontación son, de una parte, el signo distintivo solicitado «**SANI-AIR**» y, de otra parte, el signo opositor «**AIRSANA**», ambos denominativos.

Los signos en oposición fueron registrados para distinguir productos de clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), determinando, adicionalmente, los productos que, perteneciendo a dicha clase, serían identificados con esas marcas así:

(i) La demandante indicó que emplearía la marca «**AIRSANA**», certificado de registro 290.219, para distinguir «[...] *AGENTES DEODORANTES EN CONTENEDORES PARA LINOS, ROPAS Y OTROS TEXTILES [...]*».

(ii) Los actos administrativos enjuiciados en este procesos, concedieron a la demandada el registro de la marca «**SANI-AIR**», para distinguir «[...] *Producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico [...]*».

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

El artículo 134 define a la marca como «[...] *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica [...]*». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁵ ha precisado:

«[...] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

¹⁵ PROCESO 042-IP-2013.

logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que *“Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”*. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”) [...].»

Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁶ manifestó:

«[...] **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca 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 y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que *“(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”*. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva *“intrínseca”* como una capacidad distintiva *“extrínseca”*, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del

¹⁶ PROCESO 042-IP-2013.

signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

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 y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo SANI-AIR (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión [...]».

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁷ ha resaltado igualmente que los signos distintivos se exponen a diversos riesgos:

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: **al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.**

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del

¹⁷ PROCESO 042-IP-2013.

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal 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". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar 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, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: **(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.**

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen

elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *"El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".* (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida para este proceso¹⁸, resaltó que la legislación comunitaria, en el literal a) del artículo 136, estableció la imposibilidad de que sean registrados como marcas los signos que sea idénticos o similares entre sí.

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

¹⁸ PROCESO 042-IP-2013.

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

«[...] Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado SANI-AIR (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se niega el registro AIRSANA (denominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando 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 un riesgo de confusión y/o de asociación.

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica [...]».

Ahora bien, para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse que la marca cuyo registro fue impugnado, «**SANI-AIR**», y la marca opositora, «**AIRSANA**», fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, a pesar de que los productos identificados con aquellas no son productos farmacéuticos, la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos de esta clase impone un examen más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y vida de los consumidores. Al respecto, el órgano jurisdiccional¹⁹ manifestó:

¹⁹ PROCESO 042-IP-2013.

«[...] Se interpretará el presente tema en razón a que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 que no son productos farmacéuticos.

La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. En el caso concreto, el signo SANI-AIR (denominativo) fue solicitado para distinguir específicamente ambientadores de uso doméstico, por el cual el Tribunal abordará el tema.

Sobre el registro de signos pertenecientes a la Clase 5 que no sean farmacéuticos, el Tribunal ha sostenido que el análisis de registrabilidad debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5 ó de Clases con las cuales se pueda dar riesgo de confusión o conexión competitiva, podría causar riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los ambientadores de uso doméstico comprendidos en la Clase 5 y los agentes deodorantes en contenedores para para linos, ropas y otros textiles comprendidos también en la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, sin embargo, a pesar de lo anterior, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de otras Clases conexas en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un ambientador de uso doméstico con una que ampara un producto deodorante para linos, ropas y otros textiles, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. En el caso concreto se deberá identificar si

efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir un ambientador para el hogar con un deodorante para linos, ropas y otros textiles. [...]».

V.5. El análisis del caso concreto

La Sala observa que los signos distintivos enfrentados están compuestos por la palabra «AIR», que corresponde a un idioma extranjero, más precisamente del inglés. La interpretación prejudicial rendida para este proceso²⁰, en relación con palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, destacó lo siguiente:

«[...] El Tribunal interpreta el tema en virtud a la determinación de si el signo solicitado SANI-AIR (denominativo) es un signo en idioma extranjero o está conformado por palabras en idioma extranjero.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo,

²⁰ PROCESO 042-IP-2013.

no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar". (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prolijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]»

En el presente asunto se encuentra que la palabra «AIR» (UK /eə/ US /er/)²¹, corresponde a la palabra «AIRE» del idioma español. Sin bien, como lo indica la interpretación prejudicial, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro, lo cierto es que en este caso la palabra extranjera «AIR», puede ser fácilmente reconocible y comprensible entre el público consumidor, en la

²¹ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/air>

medida en que su escritura en inglés y en español es casi similar, como es posible observar a simple vista (**AIR / AIRE**).

Es así como el público consumidor no tendrá problema en relacionar el término «*AIR*» con el concepto que, en su mente, tienen del término «*AIRE*» en idioma español, definido ordinariamente como «[...] 1.m. Gas que constituye la atmósfera terrestre, formado principalmente de oxígeno y nitrógeno, y con otros componentes como el dióxido de carbono y el vapor de agua [...]»²². El hecho de que el consumidor pueda asociar en su mente dichas palabras con una definición común, permite entonces afirmar que los signos «**SANI-AIR**» y «**AIRSANA**», son evocativos, frente a los cuales la interpretación prejudicial proferida para este proceso²³ resaltó:

«[...] La sociedad demandante manifiesta que los signos en conflicto evocan el concepto de aire sano, por este motivo el Tribunal interpretará el tema de los signos evocativos.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios

²² <http://dle.rae.es/?id=1L3KU50|1L4xmvc>

²³ PROCESO 042-IP-2013.

comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que *"entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (...). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte"*. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))".

En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos [...].

No debe perderse de vista que los signos distintivos «SANI-AIR» y «AIRSANA» evocan la idea de «AIRE SANO», la cual se encuentra relacionada con las cualidades de los productos que pretende distinguir. Es así como para la marca cuyo registro se cuestiona, la idea de «AIRE SANO», se conecta con los productos que se pretende identificar con dicha marca, esto es, con ambientadores de uso común, entendiendo por ambientador como «[...] 2. m. Sustancia para perfumar el ambiente o para eliminar malos olores [...]»²⁴.

Para el caso del signo opositor, el producto a identificar corresponde a «[...] AGENTES DEODORANTES EN CONTENEDORES PARA LINOS, ROPAS Y OTROS TEXTILES [...]». La palabra «[...] deodorante [...]», no existe en nuestro idioma, sin embargo, existe en el idioma inglés la palabra «[...] deodorant [...]» cuya

²⁴ <http://dle.rae.es/?id=2Hdbmj4>

traducción al español es desodorante²⁵, entendiendo por desodorante «[...] 1. *Adj. Que destruye los olores molestos o nocivos [...] 2. m. Producto que se utiliza para suprimir el olor corporal o de algún recinto [...]*»²⁶, término y definiciones que se conectan con la idea evocada.

Atendiendo, entonces, que las marcas en conflicto están compuestas de la palabra «*AIR*», debe verificarse si constituye una partícula de uso común para los signos distintivos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición). Al respecto la interpretación prejudicial resaltó lo siguiente:

«[...] Se interpreta el presente tema en virtud a que el juez consultante deberá determinar si el signo solicitado SANI-AIR (denominativo), está compuesto por alguna partícula de uso común en la Clase 5.»

El Tribunal manifiesta que **al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.**

Al efectuar el examen de registrabilidad en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De esta manera, debe quedar claro que las partículas de uso común deben excluirse del cotejo marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público,

²⁵ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/deodorant>

²⁶ <http://dle.rae.es/?id=DEWy7xT>

puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o 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, 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. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA) [...].».

De acuerdo con los registros que se encuentran en la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**²⁷, la partícula «AIR», es empleada en las siguientes marcas registradas para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: (1) **AIR**ATHON, Certificado 235965; (2) MUN**AIR**, Certificado 230404; (3) SPEV**AIR**, Certificado 234753; (4) TRUV**AIR**, Certificado 250276; (5) MIRIV**AIR**, Certificado 234756; (6) VANN**AIR**, Certificado 270933; (7) KLEAN – **AIR**, Certificado 269471; (8) INMUN**AIR**, Certificado 312576; (9) **AIR** WICK, Certificado 439184; (10) BECLO**AIR**, Certificado 422516 y (11) **AIR**FLUT, Certificado 422524; entre otras, razón por la que dicha partícula es de uso común en la mencionada clase y, como consecuencia de lo anterior, debe excluirse del análisis de confundibilidad que debe emprender esta Sala.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen

²⁷ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636443521302945848>

similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

MARCA IMPUGNADA

S	A	N	I
1	2	3	4

MARCA OPOSITORA

S	A	N	A
1	2	3	4

Como puede observarse, la marca impugnada y la marca opositora están compuestas por cuatro (4) letras y dos (2) sílabas, de las cuales coinciden en tres de ellas (S-A-N). La sílaba tónica en ambas palabras es la sílaba «SA», la cual se encuentra en la misma posición. La existencia de similitudes ortográficas en las precitadas palabras, puede observarse del análisis sucesivo de las marcas concernidas, así:

**SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI –
SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA –
SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI –
SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA – SANI – SANA –
SANI – SANA – SANI**

La existencia de similitudes ortográficas trae como consecuencia la existencia de similitudes fonéticas. Es así como las dos palabras tienen su sílaba tónica en la primera de ellas (SANI: 'sani y SANA: 'sana) y es evidente que se pronuncian en forma similar.

En lo que tiene que ver con la similitud ideológica, como se indicó líneas atrás, los signos distintivos «**SANI-AIR**» y «**AIRSANA**» evocan la idea de «*AIRE SANO*», la cual se encuentra relacionada con las cualidades de los productos que pretenden distinguir, razón por la que las palabras «**SANI(AIR)**» y «**(AIR)SANA**», se identifican con el término sano, que es definido como «[...] 2. *Adj. Que es bueno para la Salud [...]*»²⁸. Lo anterior indica, entonces, que entre las palabras confrontadas se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, que permiten evidenciar que existe riesgo de confusión marcaria, en la medida en que el consumidor no podría elegir con claridad entre un bien y otro, ante la falta de capacidad distintiva del signo que los identifica.

Conviene ahora analizar la conexión competitiva entre los productos identificados con las mencionadas marcas. Así, de acuerdo con el principio de la especialidad, la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona **con determinados productos o servicios**, lo que busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad

²⁸ <http://dle.rae.es/?id=XEdk8cc>

de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que «[...] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular [...]»²⁹, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

«[...] **9. CONEXION COMPETITIVA**

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

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

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

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator*
- b) Canales de comercialización*
- c) Medios de publicidad idénticos o similares*
- d) Relación o vinculación entre productos*
- e) Uso conjunto o complementario de productos*
- f) Partes y accesorios*
- g) Mismo género de los productos*
- h) Misma finalidad*
- i) Intercambiabilidad de los productos”.*³⁰

²⁹Proceso 141-IP-2005, con fecha 6 de octubre de 2005.

³⁰ Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de

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

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

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

b) Canales de comercialización

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

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

c) Medios de publicidad idénticos o similares

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

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

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

f) Partes y accesorios

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

g) Mismo género de los productos

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

h) Misma finalidad

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

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable³¹.

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

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

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

³¹ Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNA".
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio [...]»³²

Cabe indicar que las marcas fueron registradas para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante indicó que emplearía la marca «**AIRSANA**», certificado de registro 290.219, para distinguir «[...] *AGENTES DEODORANTES EN CONTENEDORES PARA LINOS, ROPAS Y OTROS TEXTILES [...]*». A su turno, los actos administrativos enjuiciados en este proceso, concedieron a la demandada el registro de la marca «**SANI-AIR**», para distinguir «[...] *Producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico [...]*».

Si bien, como lo indicó la interpretación prejudicial rendida para este proceso, los ambientadores de uso doméstico y los agentes desodorizantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles pueden tener canales de comercialización distintos y expendedores calificados, los consumidores pueden incurrir en confusión en el uso y manipulación de esos productos, como en su almacenamiento y consumo posteriores, lo cual podría eventualmente poner en riesgo su salud e incluso su vida, razón por la que esta Sala encuentra que existe conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas enfrentadas.

VI.- DECISIÓN

³² PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452).

La parte demandante, entonces, logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados siendo procedente la declaratoria de su nulidad. Sin embargo, no se condenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso y de conformidad con el artículo 177 del C.C.A.

Finalmente, a folio 171 del expediente se encuentra poder otorgado al abogado Luís Carlos Beltrán Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía 80.821.457 y la tarjeta profesional 178.377 del Consejo Superior de la Judicatura, por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, William Antonio Burgos Durango, a quien se le delegó la facultad de conferir poderes a los abogados de la entidad para que la representen en los procesos que se adelanten en su contra, mediante la Resolución 37104 de 15 de julio de 2011, acto administrativo que se acompañó al poder, junto con el acta de posesión del citado servidor público, siendo procedente el reconocimiento de la personería para actuar dentro de este proceso como apoderado judicial de la mencionada entidad pública.

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

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 31798 de 27 de septiembre de 2007, 38891 de 26 de noviembre de 2007 y 3713 de 12 de

febrero de 2008, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca nominativa «**SANI-AIR**», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca «**SANI-AIR**» para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a la sociedad **EXPORT VENTAS LTDA** y a publicar un extracto de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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

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

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

SEXTO: RECONOCER como apoderado judicial de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** al abogado **LUÍS**

CARLOS BELTRÁN ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 80.821.457 y la tarjeta profesional 178.377, en los términos del poder que le fue conferido.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS **MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ