

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., Jueves doce (12) de febrero de dos mil quince (2015)

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00150-00

Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO REPÚBLICA DE COLOMBIA**

Tercero interesado: SILVANO ALDO SICILIA GUZZO

Decide la Sala en única instancia, la demanda interpuesta por el apoderado de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. y que se interpreta como de nulidad relativa en los términos del artículo 172 de la Decisión 486, contra la legalidad de la decisión adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca ALDO (mixta) para distinguir productos y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

1. - Las pretensiones

La parte actora solicita a esta Corporación que declare la nulidad de la Resolución número 36757 de 24 de julio de 2009 por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió revocar la decisión contenida en la Resolución número 9075 de 28 de marzo de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la oposición presentada por la firma ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., y conceder el registro de la marca ALDO (mixta) a nombre de SILVANO ALDO SICILIA GUZZO, para identificar productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. A título de restablecimiento del derecho se pide la cancelación del certificado de registro número 384048 correspondiente a la marca ALDO (mixta); la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial; el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación y la condena de la demandada al pago de las costas y agencias en derecho.

2.- Los hechos

Los hechos relatados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar

a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos:

Con fecha 11 de julio de 2007 el señor SILVANO ALDO SICILIA GUZZO solicitó el registro de la marca “ALDO” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó oposición invocando el registro de su marca “ALDO PANETTI” (nominativa, Clase 35), fundándose además en las siguientes marcas: “ALDO” (solicitada, Clase 35), “ALDO ACCESORIES” (solicitada, Clase 35), “ALDO COLLECTION” (solicitada, Clase 35) y “ALDO SPIRIT” (registrada, Clase 35).

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 9075 de 28 de marzo de 2008, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. En dicha resolución únicamente se tomaron como marcas opositoras los signos “ALDO PANETTI” (denominativo, Clase 35) y “ALDO SPIRIT” (Clase 35), toda vez que las solicitudes de marca anteriormente referidas habían sido denegadas.

Inconforme con esa determinación, el señor SICILIA GUZZO interpuso los recursos de reposición y apelación contra de la mencionada resolución. La División de Signos Distintivos, al resolver el primero de los recursos

mencionados, confirmó su decisión inicial mediante Resolución 16164 de 27 de mayo de 2008. Posteriormente, mediante Resolución 36757 de 24 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 9075 que denegó el registro de la marca “ALDO” y en su lugar, concedió el registro solicitado. En dicha resolución se tomó como marca opositora únicamente a la marca “ALDO PANETTI” (denominativa, Clase 35) toda vez que la marca “ALDO SPIRIT” (en apelación) finalmente había sido denegada.

3.- Normas violadas y Concepto de la violación

La sociedad actora funda su demanda en la supuesta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la actora manifestó que la marca ALDO es similarmente confundible con el signo ALDO PANETTI registrado a su nombre en la clase 35, por lo cual no resulta apto para identificar los productos y servicios para los cuales fue otorgado y además de ello porque puede inducir a los consumidores a confusión, error o engaño con respecto al origen empresarial de los productos y servicios identificados con tales marcas. Según expresa, la partícula más distintiva de su marca “ALDO PANETTI”, es la expresión “ALDO” y destaca que las marcas en conflicto, además de ser similares, amparan productos y servicios del mismo género pertenecientes a la misma clase 35 del nomenclátor internacional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso de manera rotunda a las pretensiones de la demanda, por considerar que ellas carecen de sustento jurídico.

Según su criterio, el acto acusado, fue expedido dentro del más absoluto respeto por lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y además de ello la marca ALDO no solo cumple con todos los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 136 de esa Decisión sino que tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Según el criterio de la demandada los signos en conflicto pueden existir coetáneamente en el mercado por ser diferentes y además porque la marca cuestionada es idónea para identificar productos y servicios conexos, inclusive idénticos, sin que por ello se genere ningún riesgo de confusión o asociación, *“en la medida en que la supresión del apellido PANETTI, es suficiente para determinar que los signos en cotejo puedan coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que, precisamente, se hace necesario analizar, en primer lugar, el contenido gráfico del signo solicitado a registro, el cual lo reviste de distintividad frente a la marca previamente registrada, ya que el diseño contentivo de unas líneas y un emblema (...), le dan distinción visual suficiente para poder ser fácilmente diferenciable de la marca ALDO PANETTI, nominativa, cuya fuerza diferenciadora se centra en el conjunto conformado por el nombre ALDO más el apellido PANETTI”*.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

El señor SILVANO ALDO SICILIA GUZZO no contestó la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escritos obrantes a folios 100 a 105 y 108 a 114 del expediente, las partes reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Agente del Ministerio Público y el tercero interesado, por su parte, se abstuvieron de alegar de conclusión.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 018-IP-2012 del 1° de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo **ALDO (mixto)** 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 el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos **ALDO** y **ALDO PANETTI**, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos y servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado **ALDO** (mixto, Clase 35) y el signo registrado **ALDO PANETTI** (denominativo, Clase 35), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

VI.- DECISIÓN

Al no observar la Sala una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

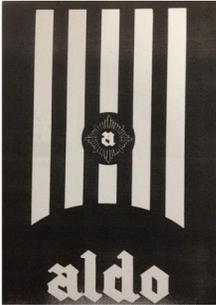
Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró infundada la oposición presentada por la sociedad que ahora funge como demandante con respecto a la solicitud de registro de la marca ALDO (mixta) presentada por SILVANO ALDO SICILIA GUZZO, para distinguir productos y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, debe determinarse

si esa decisión del Superintendente Delegado es o no contraria a las normas comunitarias aplicables al caso.

2.- Las marcas en conflicto

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

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

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

	baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.
TITULAR:	SILVANO ALDO SICILIA GUZZO

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA

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

3.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial *ut supra* mencionada y en aras de poder establecer si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

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 bienes y servicios, o para productos o productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

4.- Análisis de los cargos

De conformidad con las disposiciones comunitarias anteriormente transcritas, un signo puede ser registrado como marca siempre que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expresado de otra manera, no son susceptibles de registro aquellos signos cuyo uso puede afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando son idénticos o semejantes a una marca previamente registrada o a otra cuyo registro ya ha sido solicitado por un tercero para identificar los mismos productos y servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o asociación. Tampoco pueden registrarse aquellas marcas que reproducen, imitan, traducen, transliteran o transcriben total o parcialmente un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos y servicios a los que se aplique. No son registrables tampoco aquellos signos cuyo uso puede dar lugar al aprovechamiento parasitario y abusivo del prestigio de una marca previamente registrada o acarrear la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Para los fines del presente proceso, deberá tenerse en cuenta que para que se presente un riesgo de confusión o asociación debe haber identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y/o una conexidad competitiva entre los productos y servicios que ellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexidad competitiva, debe analizarse la finalidad de los productos o servicios; la clase marcaria a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la

necesidad de determinar si los productos y servicios son o no de consumo masivo o selectivo.

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

Según lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se da por la semejanza de letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, debe (sic) tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante (*fl. 93*).

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA CUESTIONADA

A	L	D	O
1	2	3	4

MARCA OPOSITORA

A	L	D	O	P	A	N	E	T	T	I
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7

En primer término, mientras la marca cuestionada está conformada por una sola expresión (ALDO) que contiene cuatro (4) letras (*2 consonantes y 2 vocales*), la marca opositora (ALDO PANETTI) es de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (*2 consonantes y 2 vocales*) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (*4 consonantes y 3 vocales*), tal como se ilustra a continuación:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA

L	D
1	2

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA

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

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA

A	O
1	2

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA

A	O		A	E	I
1	2		1	2	3

Aunque los signos tienen una estructura y una longitud diferentes, la marca ALDO reproduce las mismas vocales y consonantes contenidas en la primera palabra que forma parte de la marca opositora. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de la segunda expresión (PANETTI), presente en el signo opositor, conforman un elemento distinto que no está presente en la marca cuya declaratoria de nulidad se pretende. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora.

Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de las marcas sometidas a cotejo, su composición silábica resulta ser parecida, tal como se puede apreciar enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

AL	DO
1	2

LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA

AL	DO		PA	NE	TTI
1	2		1	2	3

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

De lo dicho hasta aquí se concluye, que aunque no se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “ALDO”:

A	L	D	O								
A	L	D	O		P	A	N	E	T	T	I

En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la

marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora.

Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “ALDO” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:

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

En suma, aunque la expresión “PANETTI” le imprime al conjunto resultante una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO y ALDO PANETTI no tienen en idioma castellano un significado específico. No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.

A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00041-01, con ponencia de la H. Consejera MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, expresó:

7.3. Los nombres propios como marcas

De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende *“el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”*

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio-. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. *[A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que ***“los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,... abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”***¹

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

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

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996.

ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que **los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.** *(El resaltado no es propio del texto)*

Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:

“No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano.

En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. **Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés**² *(El resaltado no es propio del texto)*

² M.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Expediente N° 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT.

En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,³ no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.

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

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor

³ [<http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/>]

internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.

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

F A L L A :

PRIMERO: **DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución número 36757 de 24 de julio de 2009 por medio de la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución número 9075 de 28 de marzo de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y concedió el registro de la marca ALDO (mixta) a nombre de SILVANO ALDO SICILIA GUZZO, para identificar productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, **ORDENAR** a la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a cancelar el certificado de registro número 384048 correspondiente a la marca ALDO (mixta) 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: **ACEPTAR** la renuncia del doctor ALVARO SAMUEL ARIAS ACUÑA como apoderado de la

Superintendencia de Industria y comercio, de conformidad con el escrito que obra a folio 121 del expediente.

QUINTO: Por Secretaría, **REMÍTASE** copia de la presente providencia al Tribunal Andino de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: Una vez en firme esta decisión, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
GONZÁLEZ**

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

Presidenta



GUILLERMO VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO