

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERA PONENTE: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014)

REF: Expediente núm. 11001-03-24--000-2010-00316-00.

Actor: JAIME PULIDO BARRANTES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide en única instancia el proceso de la referencia, promovido por el ciudadano JAIME PULIDO BARRANTES contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por haberle denegado el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.- LA DEMANDA

1.1.- Pretensiones

El señor JAIME PULIDO BARRANTES demandó el 22 de junio de 2010 a la Superintendencia antes mencionada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., con la pretensión de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 24739 y 62453 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de esa entidad el 19 de mayo y del 30 de noviembre de 2009 y de la Resolución número 4814 del 29 de enero de 2010, adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) a nombre del actor para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que, como consecuencia de ello y a manera de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada conceder el registro de la marca nominativa solicitada y publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

1.1.- Hechos

En la demanda se mencionan como tales los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, siendo del caso destacar que el día 11 de abril de 2005 el señor PULIDO BARRANTES promovió ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de las marcas nominativas

“NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” registradas a nombre de la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP en las Clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparadas en su orden por los certificados de registro números 247130 y 245992. La anterior solicitud fue decidida mediante Resoluciones 54340 y 7468 del 22 de diciembre de 2008 y del 24 de febrero de 2009, respectivamente, por medio de las cuales se accedió a la cancelación de dichas marcas.

En la misma fecha en que radicó la solicitud de cancelación de dichos registros, el señor PULIDO BARRANTES le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que le concediera el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) para identificar productos de la Clase 3ª del nomenclátor internacional, petición que fue resuelta de manera desfavorable por la Resolución 24739 de 2009. Es de resaltar en todo caso que durante el trámite de esa solicitud no se presentó ninguna oposición.

Inconforme con esa determinación, el señor PULIDO BARRANTES presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 24739 de 2009, invocando en su favor el derecho de preferencia que le asiste por haber formulado la solicitud de cancelación antes referida, tal como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 62453 del 30 de noviembre de 2009 y 4814 del 29 de enero de 2010, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución 24739 de 2009.

1.2.- Normas violadas y concepto de su violación.

Aduce el actor que con la expedición de los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al aplicar de manera indebida la primera de tales disposiciones “*por error de apreciación*” y al soslayar el derecho preferente que le asiste de conformidad con lo previsto en el segundo de los preceptos antes mencionados.

Considera igualmente el actor que es totalmente equivocada la invocación que hizo la Superintendencia del certificado de registro N° 372883 que ampara la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (mixta) de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para justificar el desconocimiento de su derecho de preferencia, pues lo cierto es que al momento de conceder ese registro la Superintendencia aún no había resuelto las solicitudes de cancelación que había instaurado por el no uso de las marcas amparadas en los certificados de registro 245992 y 247130. En otras palabras, argumenta en favor de

sus pretensiones que la Superintendencia ha debido darle aplicación al derecho preferente resolviendo de manera prioritaria las solicitudes más antiguas (*que son precisamente las que radicó el 11 de abril de 2005*), en vez de denegar el registro solicitado por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP.

2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso radicalmente a la prosperidad de las pretensiones, por considerar que en el asunto bajo examen no se incurrió en la violación de ninguna de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además de lo anterior, puso de relieve que la decisión cuestionada no se sustentó propiamente en la preexistencia del registro de las **marcas nominativas** NATURASYS – NATURAL SYSTEMS de las clases 3ª y 5ª, respecto de las cuales se configuró ciertamente el derecho de preferencia a favor del demandante, sino en la preexistencia del registro de la **marca mixta** NATURASYS – NATURAL SYSTEMS de la clase 3ª, cuya vigencia se extiende hasta el año 2018.

Destaca el memorialista que el registro de esta última fue solicitado desde el 23 de septiembre de 2003, es decir, muchos años antes de que el actor radicara la solicitud de cancelación por el no uso de las marcas nominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS amparadas en los certificados 245992 y 247130, a lo cual añadió que la marca que se pretende registrar y la que fue invocada oficiosamente por la Superintendencia al denegar la solicitud, son totalmente idénticas entre sí, lo cual hace altamente probable que se produzca confusión en el público consumidor.

3.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Los apoderados de las partes, mediante escritos visibles a folios 160 a 117 del expediente, reiteraron los mismos argumentos aducidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal.

4.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Andino Justicia en la interpretación prejudicial rendida el 1º de junio de 2012 con destino a este proceso, identificada bajo el número 27-IP-2012, señaló que en este caso debe darse aplicación a los Artículos 134, 136, 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (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 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 NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativo) y NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (mixto), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del

usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta con parte denominativa compuesta, 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: La acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no

podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo.

El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la

solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2010-00316, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

5.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

5.1.- Competencia de la Sala para resolver el presente asunto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado, adoptado mediante Acuerdo 58 de 1999 y modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, según el cual es de su competencia conocer de “2. *Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones.*” Por lo anterior corresponde a la Sección Primera conocer del presente proceso.

5.2.- Los actos administrativos demandados

Se trata de las siguientes Resoluciones:

- La número 24739 del 19 de mayo expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, *“por la cual se niega un registro”*.

- La número 62453 del 30 de noviembre de 2009 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”*.

- La Resolución número 4814 del 29 de enero de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*.

5.3.- Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala dilucidar si el signo compuesto NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativo) cumplía o no los requisitos de distintividad consagrados por el artículo 134 de la Decisión 486; si se encontraba o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la aludida Decisión y si es o no cierto que al expedir los actos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un desconocimiento del derecho de preferencia consagrado en el artículo 168 del aludido estatuto, al denegar el registro solicitado debido a la preexistencia del registro de la

marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (mixta), amparada en el certificado núm. 372883.

5.5.- Cuestiones preliminares

Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por el actor, es preciso identificar las disposiciones comunitarias aplicables al caso; plasmar algunas consideraciones relacionadas con la función individualizadora que deben cumplir las marcas para que puedan ser registradas; y exponer algunas ideas con respecto a la cancelación de las marcas por falta de uso y con el derecho de preferencia que el ordenamiento jurídico comunitario reconoce a quien ha elevado una solicitud de cancelación, temáticas éstas que sin lugar a dudas resultan relevantes en la decisión de la presente controversia.

5.5.1.- Normas comunitarias aplicables al caso

El Tribunal Andino de Justicia en ejercicio de sus potestades de interpretación, estimó aplicables al caso las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación:

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:

- a) las palabras o combinación de palabras;

- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...)

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;

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

5.5.2.- Acerca de la función individualizadora de las marcas

Antes de efectuar el cotejo de las marcas en conflicto, es necesario señalar que las marcas contribuyen a la individualización, identificación y diferenciación de los productos o servicios que aquellas amparan, evitando con ello que los consumidores o usuarios incurran en errores o confusiones al momento de adquirirlos o contratarlos.

De conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, el registro de una marca depende fundamentalmente de su capacidad de singularizar y diferenciar esos bienes y servicios, motivo por el cual debe descartarse la posibilidad de conceder el registro de signos marcarios que generen o puedan llegar a generar riesgos de confusión o asociación, que induzcan a los consumidores al error o provoquen el aprovechamiento parasitario del prestigio alcanzado por los productos o servicios amparados por otra marca previamente registrada.

Por la razón anotada el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 señala con toda precisión que no son susceptibles de registro aquellas marcas idénticas o semejantes que puedan afectar el derecho de un tercero; que identifiquen los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar algún riesgo de confusión o asociación directa o indirecta desviando las decisiones de compra que deben adoptar los consumidores.

Bajo tales premisas, las autoridades competentes están llamadas a evitar la coexistencia de marcas idénticas o similares registradas a favor de dos o más personas cuando tales signos no cumplan con la función de individualizar adecuadamente los productos o servicios de que se trate, pues de lo contrario se introducirían factores de desorden que pueden desencadenar la afectación de derechos adquiridos y la perturbación del normal desenvolvimiento del mercado.

5.5.3.- Sobre la cancelación de las marcas por no uso y el derecho de preferencia

El uso efectivo de una marca registrada juega un papel de enorme relevancia y utilidad desde el punto de vista económico y jurídico, pues además de contribuir a que ella se consolide como un bien inmaterial que puede llegar a alcanzar un valor estimable en términos monetarios, determina la continuidad y preservación de los derechos de

exclusividad derivados de su registro, impidiendo a otras personas su utilización o explotación no consentida o autorizada. En ese contexto, la concesión del registro de una marca por parte de las instancias administrativas competentes, le confiere a su titular no solamente el derecho sino la obligación de usarla de manera efectiva.

A propósito del tema, la Sala, en Sentencia proferida de agosto 17 de 2000, Rad. Núm. 3448, Consejero Ponente, Doctor MANUEL URUETA AYOLA, indicó:

El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia.

En esa línea de pensamiento, la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, está legitimada para solicitar ante las autoridades competentes la cancelación de una marca registrada por no uso. Para que opere dicha cancelación, es preciso

que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva al menos en uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación.

Desde el punto de vista teleológico, la cancelación de las marcas registradas por no uso se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, con el propósito de permitir que aquellas que han caído en desuso o abandono puedan ser posteriormente registradas y explotadas por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia que ponga fin al procedimiento administrativo de cancelación de la marca.

En lo pertinente, la norma en cita establece: *“la persona que obtenga una resolución favorable **tendrá derecho preferente al registro.** Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”*.

De acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento comunitario le reconoce

un derecho preferente a la persona que ejerció la acción de cancelación, que la habilita para solicitar de manera prioritaria el registro de la marca cancelada. De acuerdo con la doctrina comunitaria, esa posibilidad de solicitar el registro marcario no impide que mientras se resuelve la solicitud de cancelación, el titular del derecho preferente pueda manifestar su oposición al registro de un signo igual o semejante a nombre de un tercero que quiera registrarlo y pedir la suspensión de su trámite, pues de lo contrario el reconocimiento del mencionado derecho de preferencia resultaría nugatorio.

Con todo, no puede perderse de vista que el surgimiento de ese derecho preferente no asegura necesariamente el otorgamiento del nuevo registro marcario a favor de quien propició la cancelación de su registro, pues una vez presentada la solicitud dentro del lapso que dura el derecho preferente, aquella debe superar al examen de registrabilidad.

5.5.4.- Las marcas involucradas en el debate procesal

Con el propósito de evitar posibles confusiones en la comprensión de estas consideraciones, la Sala estima conveniente precisar cuáles son las marcas alrededor de las cuales gira el presente proceso:

Nº	MARCA	TIPO	CLASE	CERTIFICADO	ESTADO
1	Naturasys – Natural Systems	Nominativa	5ª	245992	Cancelada
2	Naturasys – Natural Systems	Nominativa	3ª	247130	Cancelada
3	Naturasys – Natural Systems	Mixta	3ª	372883	Vigente
4	Naturasys – Natural Systems	Nominativa	3ª	N.A.	Denegada

- Como se puede apreciar, las dos primeras corresponden a las **marcas nominativas de las clases 5ª y 3ª** de la Clasificación Internacional de Niza que fueron canceladas por la Superintendencia de Industria y Comercio debido a la falta de uso por parte de su titular, la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP. Al adoptarse dicha decisión el señor JAIME PULIDO BARRANTES, solicitante de la cancelación, adquirió respecto de ellas el derecho de preferencia de que trata el artículo 168 de la Decisión 486 para solicitar de manera prioritaria el otorgamiento del registro.
- La tercera corresponde a la **marca mixta de la clase 3ª** previamente registrada a nombre de la misma sociedad y cuya vigencia se extiende hasta el año 2018.

- La cuarta corresponde a la **marca nominativa de la clase 3ª** de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo registro pretende el señor PULIDO BARRANTES amparado en el derecho de preferencia de que le asiste, el cual fue denegado por la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser confundible con la marca mixta antes mencionada.

De acuerdo con lo anterior, las marcas a cotejar son, por una parte, “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” (nominativa) de la clase 3ª, cuyo registro es pretendido por el señor PULIDO BARRANTES como titular del derecho preferente y, por la otra, “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” (mixta) previamente registrada a nombre de la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP, actualmente vigente, ambas de la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza. Esta última, por el hecho de haber sido invocada de manera oficiosa por la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos demandados.

MARCA DENEGADA (Nominativa-Clase 3ª)	MARCA REGISTRADA (Mixta-Clase 3ª)
NATURASYS – NATURAL SYSTEMS	 <i>Naturasys</i>

5.6.- Análisis del caso concreto

Teniendo en cuenta las precisiones que anteceden, pasa la Sala al escrutinio de los cuestionamientos que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda y a pronunciarse sobre la registrabilidad del signo denegado y la posible conexidad competitiva entre los productos distinguidos con la marcas registrada y denegada.

5.6.1.- Estudio de registrabilidad

Para los efectos del examen de registrabilidad ambas serán marcas tratadas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico que integra el signo preexistente no tiene en realidad mayor relevancia representativa en el conjunto resultante, por cuanto la parte nominativa es la que produce mayor recordación en el público consumidor.

Aunque pueda parecer una obviedad, es preciso señalar que la circunstancia de que las marcas bajo examen sean exactamente iguales desde el punto de vista denominativo, explica que sus raíces y terminaciones y la sucesión de sus consonantes y vocales sean exactamente las mismas y que tanto su longitud como el número de sus sílabas también sean idénticos, tal como se puede constatar a continuación:

MARCA DENEGADA CUYO REGISTRO PRETENDE EL ACTOR (Nominativa-Clase 3ª)

N	A	T	U	R	A	S	Y	S		N	A	T	U	R	A	L		S	Y	S	T	E	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Mixta-Clase 3ª)

N	A	T	U	R	A	S	Y	S		N	A	T	U	R	A	L		S	Y	S	T	E	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7

MARCA DENEGADA CUYO REGISTRO PRETENDE EL ACTOR (Nominativa-Clase 3ª)

NA	TU	RA	SYS		NA	TU	RAL		SYS	TEMS
1	2	3	4		1	2	3		1	2

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Mixta-Clase 3ª)

NA	TU	RA	SYS		NA	TU	RAL		SYS	TEMS
1	2	3	4		1	2	3		1	2

Para los efectos de la comparación fonética cabe añadir además que al contener ambas marcas las mismas consonantes y vocales, ubicadas en el mismo orden, resulta fácil concluir que desde esta perspectiva los fonemas que las componen son totalmente iguales, como lo son también sus acentos prosódicos y su impacto sonoro.

Además de ello, al realizar el cotejo sucesivo de las marcas, tal como lo recomienda el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, resulta totalmente imposible distinguir una marca de la otra, confirmando el alto grado de confusión que presentan dichos signos marcarios, tornando imposible su coexistencia en el mercado:

/ NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS /

/ NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS /
/ NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS /
/ NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS /

Desde el punto de vista conceptual, cabe advertir que el conjunto conformado por las voces “NATURAL SYSTEMS” presentes en ambos signos, a pesar de provenir del idioma inglés, son palabras que tienen un significado propio que resulta fácilmente deducible para el consumidor promedio, en cuanto evocan la idea de “*sistemas naturales*”. En cuanto concierne a la expresión “NATURASYS”, no es preciso adentrarse en el planteamiento de grandes elucubraciones para constatar que ese vocablo es el apócope de la expresión compuesta “NATURAL SYSTEMS”. En todo caso, aunque la palabra resultante de la contracción no es conocida por el común de los consumidores y se trata de un signo caprichoso o de fantasía, fruto de la inventiva de su creador, su presencia en ambos signos no aporta en realidad nada relevante desde el punto de vista conceptual por no tener ningún significado específico en nuestro idioma.

A modo de colofón se puede afirmar que las marcas cotejadas **no son semejantes entre sí sino totalmente iguales**, haciendo imposible su coexistencia en el mercado, siendo evidente que la marca cuyo registro pretende obtener la parte carece de distintividad frente al signo previamente registrado.

5.6.2.- Análisis de la conexidad competitiva

Establecido lo anterior y en atención a los criterios reiteradamente aplicados por la Sala, se impone analizar la conexión competitiva que puede llegar a presentarse entre los productos distinguidos con las marcas enfrentadas.

Para tales efectos, es oportuno tener en cuenta los parámetros y criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia para establecer la existencia de una conexidad competitiva, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, 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: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal 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 una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, 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 (por ejemplo: puerta y chapa) 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) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)

Siguiendo las orientaciones precedentes, la Sala estima que en el asunto bajo examen los riesgos de confusión y asociación son evidentes.

En efecto, los productos identificados con ambas marcas pertenecen a la clase 3ª que de acuerdo con la descripción contenida en la Clasificación Internacional de Niza, describe los siguientes:

CLASE 3ª Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

De conformidad con la información que aparece consignada en la solicitud de registro marcario que obra en el cuaderno de antecedentes administrativos, el actor deprecó el registro de la marca NATURASYS – NATURAL SYSTEMS para identificar solamente cosméticos, champús, cremas para el cuerpo, perfumería, jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello, geles y dentífricos, excluyendo los demás productos de la clase 3ª (*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas)*). La marca mixta previamente registrada, por su parte, tal como se expresa en las consideraciones de los actos demandados, identifica todos los productos de la clase.

No obstante lo anterior, la circunstancia de que la marca denegada identifique algunos de los productos anteriormente mencionados, no es razón suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda, pues el por el hecho de pertenecer a la misma clase y al mismo género y de tener la misma finalidad, se torna inevitable admitir que en su comercialización se emplean los mismos canales de distribución y los mismos medios publicitarios, todo lo cual pone en evidencia la conexidad competitiva existente, incrementando aún más el riesgo de confusión directa e indirecta.

Colocándose en el papel del consumidor desprevenido e incluso en el de los compradores más avisados e informados, la probabilidad de que unos y otros sean inducidos al error es bastante significativa, por tratarse de productos identificados con la misma marca. Dicho de otra manera, los compradores potenciales que encuentren en el mercado alguno de los productos en mención pueden creer erróneamente que los productos comercializados por el señor PULIDO BARRANTES son los mismos que produce y vende la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP.

La anterior circunstancia, aunada a la constatación de que las marcas enfrentadas son absolutamente confundibles entre sí, lleva a la Sala a denegar las pretensiones de la demanda, no sin antes destacar que el

hecho de que la invocación de la marca mixta por parte de la Superintendencia haya sido oficiosa, es una circunstancia que en nada compromete la legalidad de los actos administrativos demandados, pues como bien lo señala el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, *“El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

En lo que concierne al derecho de preferencia esgrimido por el actor a lo largo del proceso, debe la Sala resaltar ese derecho no es de carácter absoluto y menos aún puede serlo en este caso, ante la comprobada preexistencia de una marca mixta debidamente registrada a nombre de la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP, cuya vigencia se extiende hasta el año 2018. De acuerdo con las disposiciones andinas, esa marca debe ser objeto de protección por parte de las autoridades y si bien es cierto que el derecho de preferencia aducido por el actor es igualmente existente, deberá darse protección prioritaria al primero de tales derechos, de acuerdo con el viejo apotegma jurídico que enseña que quien es primero en el tiempo es primero en el derecho.

No sobra agregar que el señor PULIDO BARRANTES habría podido demandar la nulidad de los actos administrativos por medio de los

cuales la Superintendencia de Industria y Comercio accedió en el año 2008 al registro de la marca mixta tantas veces mencionada en esta providencia, esgrimiendo con ese propósito el derecho de preferencia que adquirió el día 11 de abril de 2005 al promover la cancelación de las marcas nominativas ya aludidas en las páginas precedentes, cosa que no hizo. Por lo anterior, la Sala considera ajustada a derecho la denegación de la marca pretendida por el actor, ante la existencia de una marca debidamente registrada, cuya presunción de legalidad no fue puesta en tela de juicio en sede administrativa ni judicial.

Las razones expresadas son más que suficientes para concluir entonces que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

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

F A L L A :

PRIMERO.- DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- RECONOCER PERSONERÍA al doctor **RAMÓN FRANCISCO CÁRDENAS RAMÍREZ** como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del poder visible a folios 178 a 181 del expediente.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

**GUILLERMO VARGAS AYALA
GONZÁLEZ**

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
MORENO**

MARCO ANTONIO VELILLA