



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00
Actor: CMPC Maderas S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: No incurren en nulidad las resoluciones acusadas que negaron el registro de la marca cuestionada, "S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE", por cuanto se evidenció que frente a la marca existente "SELEX" existe riesgo de asociación, debido a que el consumidor podría erróneamente pensar que los productos y servicios identificados con esas marcas son del mismo empresario.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad CMPC Maderas S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA, contra las resoluciones números 14115 de 22 de marzo de 2011, 26480 de 23 de mayo de 2011 y 34181 de 24 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, i) se negó el registro de la marca mixta **S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**, solicitada por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto, confirmándolo y, iii) se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las anteriores decisiones.



I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad CMPC Maderas S.A., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones

"3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, donde se negó de oficio el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la sociedad actora CMPC MADERAS S A.

3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 26480 de 23 de mayo de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmando la decisión de negar el registro solicitado

3.3. Sírvase declarar la nulidad de la resolución 34181 de 24 de junio de 2011, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 10-73328 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la sociedad actora.

3.4. Como consecuencia de lo anterior, para resarcir el daño causado y como restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia De Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE para identificar productos incluidos en la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de la sociedad CMPC MADERAS S.A.

3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

3.7. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada."¹

¹ Folios 29 a 30 del cuaderno No. 1 del expediente.



1.2 Los actos acusados

Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

1.2.1 Resolución 0014115 del 22 de marzo de 2011

**"REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:0014115

Por la cual se niega un registro

Rad. N° 10 73328

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Por escrito presentado el 18 de Junio de 2010, la sociedad CMPC MADERAS S.A, solicitó el registro de la marca S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.*

SEGUNDO: *Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 620, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.*

1. Examen de registrabilidad

Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas aún en el evento de que se hubiesen presentado oposiciones

2. Irregistrabilidad por confundibilidad

Norma aplicable

De conformidad en lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se pueden registrar como marca los signos que "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 una marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

3. El caso concreto

Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa el siguiente registro marcario

No Signo	Titulares	Expediente	Clase	Tipo	Certificado	Vigencia	Estado
1 SELEX	1-FINMECCANICA - SOCIETA PER AZIONI	05 102978	8 37	NO	316232	30/05/2016	CONCESION

Los signos a confrontar son los siguientes:

Signo solicitado	Marca registrada
	SELEX

En el presente caso, nos encontramos frente a dos marcas, una denominativa y otra mixta, para lo cual habremos de tener presente que en su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores".



Antes de entrar a realizar el examen de registrabilidad de los signos se hace necesario establecer cuál de los elementos constitutivos del signo solicitado es el que predomina, Para el caso que nos ocupa, es el nominativo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, por lo cual el examen de registrabilidad se realizará con base en los criterios establecidos por la jurisprudencia y doctrina para esta clase de signos.

Así las cosas, la Dirección al analizar los signos cotejados encuentra que los mismos cuentan con una estructura fonética y ortográfica similar, siendo efecto de la reproducción de la expresión S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en el signo solicitado en registro, hasta el punto de generar confusión, motivo por el cual dicho signo requiere de la presencia de elementos adicionales que permitan su individualización, y en el presente asunto, es claro que la adición de las expresiones THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y los elementos gráficos simplemente podrían inducir al consumidor a pensar que se trata de una modificación de la marca previamente registrada, máxime si se tiene en cuenta que ambos signos derivan su fuerza distintiva de esta expresión SELEX, por su ubicación y tamaño dentro de cada conjunto.

Ahora bien, **el signo solicitado** a registro pretende identificar: "madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada" productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

A su vez, **la marca registrada** identifica: "construcción; reparación; servicios de instalación" servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos por la marca previamente registrada, debido a que esta última comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en el campo de la construcción tales como las de los pintores, los fontaneros, instaladores de calefacción o cejadores y los productos identificados por la marca solicitada constituyen principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y materializar los servicios anteriormente mencionados, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

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

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: "madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada", productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación internacional de Niza, solicitado por la sociedad CMPC MADERAS S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.



ARTICULO SEGUNDO: *Notificar personalmente esta resolución al doctor MAURICIO PINZON PINZON, apoderado de la sociedad solicitante del registro marcario o a quien haga sus veces, entregando copia de la misma y advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Directora de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.*

ARTICULO TERCERO: *En firme esta resolución archívese el expediente."*

1.2.2 Resolución 26480 del 25 de mayo de 2011

"REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26480

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No 10 73328

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, el doctor MAURICIO PINZÓN PINZÓN, actuando como apoderado de la sociedad solicitante CMPC MADERAS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución No. 14115 de 22 de marzo de 2011, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos negó el registro del signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA}, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a} del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

El objeto del recurso es que se revoque la decisión y se fundamente de la siguiente manera:

"(...)

Haciendo uso legítimo de nuestro recurso de reposición, consideramos que el signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitado por nuestro cliente y la marca SELEX previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el mercado sin ningún problema debido a que estos productos a identificar por parte de mi representada están limitados a productos delimitados de la clase 19, mientras que los de la marca registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no puede la Superintendencia desconocer que dicha limitación, ayudara a que el consumidor de este tipo de productos no caiga en riesgo de confusión.

Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que entre los signos acá enfrentados se presentan más diferencias que



semejanzas, que le permitirían al consumidor diferenciar los signos con total tranquilidad al encontrarlos en el mercado.

(...)

Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias sustanciales, por lo que no se puede desconocer que las expresiones S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX son diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia debió examinar la marca registrada en su conjunto, es decir teniendo en cuenta que el signo solicitado no consta solo de la expresión SELEX sino que esta es solo una expresión de las 7 que componen el signo

(...)

Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la clase 19 aquí establecidos se encuentran limitados a ésta, por lo que acudiendo al principio de especialidad, no es posible que se niegue el registro de la marca de mi representada basado en la similitud de una marca que no pertenece a la misma clase de la solicitada. Es por esto que no existe una relación COMPETITIVA que pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado.

(...)"

SEGUNDO.- *Que para atender lo señalado en el inciso 2 del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos :*

Irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud

1 Norma

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse como marca los signos que 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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación".

2. Concepto

La función principal de los signos distintivos, es la de identificar los diversos productos, servicios o actividades económicas que intervienen en el mercado, de manera tal que permita a su titular, individualizarlos frente a los de los demás empresarios.

Para determinar si una marca es confundible con otra, tanto la jurisprudencia como la doctrina han elaborado una serie de pautas que la administración debe observar al efectuar el estudio de registrabilidad, ello con el fin de establecer si entre los signos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Así, el riesgo de confusión, referido a la falta de claridad para poder elegir un bien frente a otro y a la cual puede ser inducido un consumidor por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, será absoluto, cuando además de que los signos presentan identidad, tienen por objeto individualizar los mismos

productos o servicios y requerirá de una mayor profundidad en el análisis de los signos cuando entre estos existan similitudes.

De acuerdo con lo anterior, para que se genere el denominado "Riesgo de confusión" que requiere la causal en estudio es preciso que concurren dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a los signos como tal, entre los 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 los signos en conflicto, pues el "principio de especialidad limita la protección de un signo distintivo 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 o relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca con base en la causal comentada, se requiere que concurren simultáneamente los dos presupuestos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

3 Caso en estudio

Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA) y la marca previamente registrada:

Signo	Titulares	Expediente	Clase	Tipo	Certificado	Vigencia
SELEX	1-FINMECCANICA SOCIETA PER AZIONI	05 102978	8 37	NO	316232	30/05/2016

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Marca registrada
	SELEX

Para efectuar el análisis comparativo, debe determinarse si en el signo mixto predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en aquel predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

De la observación del signo solicitado se concluye que en él prepondera el elemento denominativo, dada la fuerza de que están dotadas las palabras que le



permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre, sin que los componentes visuales carezcan del todo de relevancia. Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos.

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que entre las marcas confrontadas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que la marca solicitada, reproduce de manera idéntica la marca previamente registrada consistente en la denominación arbitraria o de fantasía SELEX, de modo tal que los elementos adicionales no logran superar el riesgo de confusión entre los signos, pues no sólo pierden relevancia frente al tamaño y la posición de la denominación SELEX, que es principal en la marca solicitada, sino porque el consumidor atribuirá la presencia de tales elementos gráficos y de las denominaciones adicionales THE CMPC y ALWAYS RELIABLE a una innovación de la marca previamente registrada, es decir a una nueva presentación de la misma, o a una derivación, esto es, que se trata de un signo que identifica una línea nueva de los mismos productos o servicios que distinguen los signos, de tal suerte que les asignará el mismo origen empresarial de manera errada.

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

En este sentido', el signo solicitado pretende distinguir "MADERA TERCIADA, MADERA TERCIADA PARA LA CONSTRUCCION, PANELES DE MADERA TERCIADA PARA LA CONSTRUCCION, MUEBLERIA Y OTROS USOS INDUSTRIALES, ELEMENTOS DE CONSTRUCCION HECHOS DE MADERA TERCIADA", productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca adoptada como fundamento para la negación distingue "CONSTRUCCIÓN; REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN." servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclador internacional.

De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos con la marca previamente registrada, relación que se acentúa por la identidad de los signos y que está dada por la complementariedad que se genera entre los mencionados productos y servicios. En efecto, los servicios de instalación y reparación de la clase 37 recaen necesariamente sobre los materiales para construcción como los que identifica la marca solicitada, de hecho es muy común encontrar que quienes expenden dichos productos, dada su especialidad también ofrecen al consumidor su instalación, incluso cobrando un único rubro sobre el material instalado, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE



ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

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

ARTÍCULO TERCERO. *Notifíquese mediante fijación en lista al doctor MAURICIO PINZÓN PINZÓN, apoderado de la sociedad solicitante o a quien (es) haga (n) sus veces, del contenido de la presente resolución."*

1.2.3 Resolución 34181 del 25 de mayo de 2011

"REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34181

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. N° 10 73328

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7° del Decreto 3523 de 2009,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Que mediante resolución N° 14115 de 22 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitada por la sociedad CMPC MADERAS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.*

SEGUNDO: *Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Mauricio Pinzón Pinzón, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución N° 14115 de 22 de marzo de 2011, con el objetivo de que se conceda el registro de la marca solicitada, con fundamento en los siguientes argumentos:*

"(...) Haciendo uso legítimo de nuestro recurso de reposición, consideramos que el signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitado por nuestro cliente y la marca SELEX previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el mercado sin ningún problema debido a que los productos a identificar por parte de mi representada están limitados a productos delimitados de la clase 19, mientras que los de la marca registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no puede la Superintendencia desconocer que dicha limitación, ayudara a que el consumidor de este tipo de productos no caiga en riesgo de confusión.

Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que entre los signos acá enfrentados se presentan más diferencias que semejanzas que le permitirían al consumidor diferenciar los signos con total tranquilidad al encontrarlos en el mercado (...)"

"(...) Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias sustanciales, por lo que

no se puede desconocer que las expresiones S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX son diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia debió examinar la marca registrada e su conjunto, es decir teniendo en cuenta que el signo solicitado no consta solo de la expresión SELEX sino que esta es solo una expresión de las 7 que componen el signo (...)"

"(...) Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la clase 19 aquí establecidos se encuentran limitados a esta, por lo que acudiendo al principio de especialidad, no es posible que se niegue el registro de la marca de mi representada basado en la similitud de una marca que no pertenece a la misma clase de la solicitada. Es por esto que no existe una relación COMPETITIVA que pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado (...)"

TERCERO: Que mediante resolución N° 264780 de 23 de mayo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2° del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1 CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

- 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".

1.2 Supuestos de hecho de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar.

El segundo supuesto de hecho es la relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por éstos sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).



Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión o de asociación frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, no solo porque el ordenamiento protege los derechos del titular del signo previamente registrado o solicitado sino el de los consumidores a escoger libremente o sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

*Además, se ha considerado que es la **posibilidad** de ocurrencia de la confusión lo que determina la negación del signo, no siendo necesario que indefectiblemente el mismo induzca a error a los consumidores, pues es la existencia del riesgo lo que permite la aplicación de la causal de irregistrabilidad*

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son

"(...)

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

Tratándose de comparar una marca nominativa y una mixta, el Tribunal de Justicia de la CAN expresó lo siguiente:

"La doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto {...} es ilustrativo al respecto, cuando dice que: 'En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas.

Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en

base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio"

2 El caso concreto

2.1 Comparación de los signos

Para poder aplicar la regla comparativa pertinente es necesario dilucidar la naturaleza de los signos enfrentados.

2.1.1 El signo solicitado



Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado es de naturaleza mixta, su aspecto denominativo está conformado por la expresión compuesta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE.

El elemento gráfico se encuentra representado por la expresión en gran tamaño SELEX escrita en un tipo especial de letra, donde el sufijo SE presenta color verde oscuro y debajo del mismo se plasman la expresiones THE CMPC en letras pequeñas, en un tipo especial de letra en tono claro sobre fondo verde oscuro; así mismo el prefijo LEX está escrito en color verde amarillo, sobre la expresión PLYWOOD en un tipo especial de letra en tono claro sobre fondo verde amarillo. Encima del citado prefijo se sobrepone la expresión ALWAYS RELIABLE en un tipo especial de letra pequeña, en tono oscuro.

2.1.2 El signo registrado





En el presente caso el signo registrado con certificado No. 316232 es nominativo consistente en la expresión de fantasía SELEX por no tener un significado concreto.

2.1.3 Análisis comparativo de los signos

La Delegatura, luego de analizar los argumentos de la recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que en los signos enfrentados predomina la expresión nominativa de fantasía "SELEX". Lo anterior por cuanto, observadas las expresiones en cotejo en su conjunto, se evidencia que sus únicas diferencias son la adición en el signo solicitado de las expresiones "S THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE" y un aspecto gráfico ornamental que aportan alguna diferencia visual, pero el término SELEX es de mayor tamaño dentro del conjunto.

Por lo anterior, los signos presentan una alta similitud fonética y ortográfica, derivada de la coincidencia del término SELEX.

Por tanto, es preciso adentrarnos a analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

2.1.4 Relación de productos o servicios

El signo solicitado a registro pretende distinguir: "madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada"; productos comprendidos en la clase 19 de la clasificación internacional.

A su vez, la marca registrada identifica: "construcción; reparación; servicios de instalación"; servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, están relacionados, toda vez que una compañía en el campo de la construcción, reparación o servicios de instalación puede ofrecer como actividad complementaria la venta de productos de madera como los solicitados en esta actuación administrativa.

Por tanto, de permitir el registro del signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado. Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión.

3. Conclusión

Por lo expuesto resulta, que la denominación S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE presenta semejanzas con la marca registrada desde el punto de vista ortográfico y fonético, y distinguen productos y servicios con claras similitudes lo que originaría riesgo de confusión o asociación de coexistir ambos signos en el mercado.

En consecuencia la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE



ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.*

ARTICULO SEGUNDO. *Notificar personalmente al doctor Mauricio Pinzón Pinzón, apoderado de la sociedad solicitante o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa."*

1.3. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

La sociedad CMPC Maderas S.A. solicitó el registro de la marca mixta "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" para identificar productos en la clase 19 Internacional, solicitud que fue radicada con el número 10-73328. El 20 de septiembre de 2010 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 620.

Vencido el término de la publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se hubieran presentado oposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio inició de oficio el examen de registrabilidad señalado en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 y procedió a expedir la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, a través de la cual negó el registro de la marca mixta "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" solicitada en clase 19.

La sociedad CMPC Maderas S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, el primero de ellos resuelto mediante la resolución número 26480 de 23 de mayo de 2011, en el sentido de confirmar la resolución recurrida.

El recurso subsidiario de apelación fue decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolución número 34181 de 24 de junio de 2011, confirmando también la decisión recurrida. En dichos actos se señaló que se encontró en los registros de Propiedad Industrial el registro marcario "**SELEX**" (denominativo), y que, al realizar el cotejo marcario, los signos presentan una alta similitud fonética y ortográfica derivada de la coincidencia del término "**SELEX**", y se puede ver que los



signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de nomenclatura internacional, están relacionados, toda vez que una compañía en el campo de la construcción, reparación o servicios de instalación puede ofrecer como actividad complementaria la venta de productos de madera.

1.4. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el numeral 1º del artículo 2º y literales A (1), B (1) y C (1) del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934) y en Lisboa (1958), y modificado por el Acta de Estocolmo de 1967.

Igualmente indicó que, por indebida aplicación, las resoluciones atacadas contravienen lo dispuesto en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en los numerales 2º del artículo 1º, y 2º del artículo 2, del Arreglo de Niza de 1957².

Al respecto, señaló que las resoluciones demandadas transgreden directamente la Decisión 486 de 2000 y el Arreglo de Niza de 1957, dado que hay una indebida valoración de la capacidad diferenciadora en el cotejo marcario. Manifestó que la Decisión 486 de 2000 ha sido clara y enfática en establecer las pautas que deben ser seguidas por las oficinas nacionales competentes para determinar si una marca está o no disponible para registro. En este orden de ideas, las variables que debe ponderar la Superintendencia de Industria y Comercio son la capacidad diferenciadora y la capacidad distintiva de la marca.

² "El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza). En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



Señaló que las anteriores capacidades cumplen con algunas funciones legales y doctrinariamente desarrollables, como la de identificar el producto o servicio en el mercado o la de identificar su origen empresarial entre los participantes en el mismo. En este sentido la oficina nacional competente debe ceñirse al estudio de las capacidades mencionadas para determinar la disponibilidad del signo distintivo.

Manifestó que la Decisión 486 de 2000 adoptó las directrices para guiar las oficinas nacionales competentes de los países miembros para que verifiquen si un signo distintivo está disponible para registro. Señaló que la disponibilidad de un signo distintivo está marcada por i) la semejanza o similitud que las marcas cotejadas tengan entre sí, ii) siempre y cuando dichos signos distintivos pretendan identificar productos o servicios similares o iguales causando riesgo de confusión. Así las cosas, deben coincidir la falta de capacidad diferenciadora y de capacidad distintiva para que una marca no esté disponible para ser registrada.

Argumentó que, si bien el estudio de las semejanzas de la composición ortográfica, gráfica o fonética de los signos distintivos recibe especial atención por parte de la SIC en el caso planteado, debe tenerse en cuenta que dicho análisis constituye solo una parte del cotejo marcario relativo a la determinación de la capacidad distintiva.

Agregó que la principal directriz que debe ser seguida en el cotejo marcario para determinar la capacidad diferenciadora, es decir, la relación de los productos que buscan ser identificados por una marca, es la clasificación cerrada acordada en el Arreglo de Niza. La clasificación internacional de Niza ha sido adoptada como estándar para reducir el espectro de apreciaciones subjetivas mediante las cuales se asimilen productos y servicios que en esencia solo pueden llegar a tener una mera similitud circunstancial. En este sentido ha sido aceptado que una misma marca esté registrada por titulares diferentes para categorías de bienes y/o servicios diferentes.



Manifestó que las marcas en conflicto no pretenden identificar productos incluidos en la misma clase de la clasificación de Niza; que los canales de comercialización de productos y servicios son completamente diferentes en la medida que los primeros suelen ser ofrecidos en establecimientos de comercio con capacidad de exhibición de productos y los segundos no requieren más que de la interacción de las partes para coordinar las instrucciones de ejecución de la obra o encargo; y en relación con los medios de publicidad, aun cuando pueden coincidir, el nivel de desarrollo de medios audiovisuales usados para estos fines permite aclarar hasta qué punto un empresario vende un producto o presta un servicio.

La parte actora señaló que, aun cuando puede haber una vinculación entre productos de madera y servicios de construcción, reparación e instalación, no es dado presumir dicha relación cuando en el proceso de registro marcario el tercero interesado no formuló oposición alguna. Anotó que el riesgo de confusión disminuye sustancialmente si los servicios ofrecidos por el tercero interesado son de instalación de otros artículos como radios de automóvil, hornos o piscinas. En este orden, sin que hubiera mediado oposición alguna, no es claro inferir la falta de capacidad diferenciadora entre las marcas.

Respecto a la complementariedad de los productos y de los servicios, señaló que el estudio debe atender a situaciones objetivas, dado que frecuentemente los prestadores de un servicio deben implementar en sus labores distintos productos, sin que esto signifique que la comercialización de éstos esté comprendida en su actividad comercial. En el caso en concreto no es razonable presumir esta situación cuando el tercero interesado no la alegó dentro del proceso y, adicionalmente, el esquema bajo el cual se presta un servicio requiere que el empresario cuente con la participación de técnicos especializados en su actividad o en la obra a ejecutar, al tiempo que las actividades de ventas, esta situación carece de tal importancia.



Manifestó que las funciones, finalidades y características de un producto y un servicio son en esencia diferentes, según se deriva de la naturaleza de cada concepto, por lo que, al no ser comparables, no deben ser argumentadas para negar el registro de la marca solicitada. Además, no hay lugar a considerar la existencia de una relación competitiva entre una y otra marca pues físicamente no se da una relación de sustituibilidad y/o complementariedad entre un bien y un servicio, ya que uno se refiere a realización de obras por encargo y el otro a un producto listo para su uso.

Realizó el cotejo marcario entre las marcas confrontadas, analizando la similitud de los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. En relación con el aspecto ortográfico indicó que, aun cuando las marcas confrontadas comparten la expresión "**SELEX**", la marca solicitada es compuesta, en su conjunto, por seis expresiones adicionales, por lo que el análisis debe hacerse en conjunto y no de manera aislada como lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, y en este orden, se dejó de realizar en debida forma el análisis fonético dentro del cotejo marcario al comparar expresiones aisladas.

Resaltó que en el aspecto fonético, la pronunciación de las marcas "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" y "**SELEX**" produce un sonido completamente diferente, lo cual es consecuencia directa de la composición estructural de cada una de ellas, y por último, respecto del aspecto conceptual, manifestó que las expresiones comparadas no evocan un concepto determinado por ser expresiones de fantasía, y enfatizó que la expresión CMPC alude directamente al empresario que busca comercializarlas, enervando cualquier duda razonable al indicar cuál es su origen empresarial.

Por último, argumentó que hay una violación al Acuerdo de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, respecto del trato nacional, por cuanto, según este principio, los nacionales de otros Estados contratantes deberán gozar de las mismas garantías de que gozan los nacionales de los demás países contratantes y, según el artículo 6º



quinquies³, una marca registrada en el país de origen deberá ser registrada en los demás Estados partes tal y como fue registrada en el primero, siempre y cuando no afecte derechos de terceros en el país destino. Adicionalmente, señaló la parte actora que la marca "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" está registrada en México, Estados Unidos y en la Unión Europea; en esa perspectiva, no es acertado que la marca no esté disponible para registro en Colombia, dado que aquélla no viola los derechos de ningún tercero.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **Nación - Superintendencia de Industria y Comercio** se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda⁴ aduciendo que, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, el examen de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los opositores, así como los presentados por el solicitante del registro de la marca, e inclusive teniendo en consideración cuestiones que no hayan sido planteadas en los escritos de oposición de oficio por la entidad.

Argumentó que, para que exista un riesgo de confusión o de asociación como el que fue determinado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se precisa la concurrencia de dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor al influir en la elección del producto o servicio. El primer elemento es el referente a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual, fonético y ortográfico; el segundo, es el relacionado con el análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

³ Artículo 6 quinquies, 1. Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

⁴ Folios 63 a 72 del expediente.

⁵ **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.



Indicó que, de las definiciones provistas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la similitud ortográfica, fonética e ideológica, para el caso en concreto, se infiere que hay un gran riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitada a registro y la previamente registrada. Señaló que la comparación a realizarse debe atender a una visión en conjunto de las marcas, sin fraccionamiento de ninguna de ellas y teniendo principal atención en los criterios de comparación que han sido referenciados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶.

Manifestó que el análisis de las marcas objeto de estudio debe realizarse en conjunto, de manera sucesiva, no de forma simultánea o desmembrada, que fue lo que permitió concluir a la Superintendencia de Industria y Comercio que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada eran susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, desvirtuando el argumento que hace el demandante respecto de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación.

Añadió que el hecho de que las marcas en cotejo pretendan distinguir dos clases distintas de las señaladas por la Clasificación Internacional de Niza, no indica que los productos que contengan la marca se pueden tener como no relacionados por parte del consumidor final, enmarcándose dentro del segundo criterio señalado por la doctrina de la Comunidad Andina, en cuanto al análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. En este orden, la marca en registro estaría inmersa en los dos criterios conforme a los cuales resulta improcedente el registro, dado que, fuera de la similitud innegable de sus palabras, el vínculo entre las marcas en cotejo es innegable por encontrarse circunscrito a un mismo mercado y en consecuencia a un grupo similar de consumidores finales.

⁶ Regla No. 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla No. 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla No. 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla No. 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.



Manifestó que no hay extralimitación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que, como autoridad competente, es su obligación, previo a otorgar el registro de una marca, realizar un examen de registrabilidad que conlleva revisar sus propias bases de datos para establecer la existencia previa de marcas registradas, en aras de proteger los derechos de terceros, y no puede pretender el demandante que por la ausencia de oposición deba proceder la administración a registrar determinada marca sin realizar dicho examen.

Finalmente, en relación con la violación a lo dispuesto en el Acuerdo de París de 1883, indicó que, como bien lo señala el demandante, el registro conforme al principio de trato nacional, se podrá surtir en el evento en que no se afecten derechos de terceros; caso contrario al del asunto de la referencia, puesto que, como lo señaló en los actos administrativos demandados, sí existía una marca registrada a favor de un tercero, que sirvió para realizar el examen de registrabilidad, conforme al cual se procedió a negar el registro de la marca solicitada.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1 La Sociedad demandante guardó silencio en esta etapa del proceso.

3.2. La parte demandada⁷ manifestó que, al realizar el examen de registrabilidad, se hizo necesario establecer cuál de los elementos constitutivos del signo solicitado es el que predomina, lo cual, para el caso en concreto, es el elemento nominativo, es decir, "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**". Señaló que, con base en esto, se realiza el examen teniendo presentes los criterios establecidos en la jurisprudencia y doctrina para esta clase de signos.

Al realizar el análisis encontró que las marcas cuentan con una estructura fonética y ortográfica similar, siendo efecto de la reproducción de la expresión "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", en el

⁷ Folios 197 a 207 del expediente.



signo solicitado, hasta el punto de generar confusión, motivo por el cual dicho signo requiere de la presencia de elementos adicionales que permitan su individualización, y en el presente caso, es claro que la adición de las expresiones "THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE" y los elementos gráficos simplemente podrían inducir al consumidor a pensar que se trata de una modificación de la marca previamente registrada, máxime si se tiene en cuenta que ambos signos derivan su fuerza distintiva en la expresión "**SELEX**", por su ubicación y tamaño dentro de cada conjunto.

Enfatizó que el signo solicitado a registro pretende identificar madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada, productos que son descritos en la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, y la marca ya registrada identifica construcción, reparación, servicios de instalación, todos estos comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. En este orden de ideas, señaló la SIC que el signo solicitado a registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos por la marca previamente registrada, debido a que esta última comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en el campo de la construcción, como por ejemplo los pintores, fontaneros, instaladores de calefacción o dejadores, y los productos identificados por la marca solicitada constituyen principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y materializar los servicios anteriormente mencionados.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó que, en caso de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia, el producto; y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad.

3.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.



IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 44-IP-2015⁸, 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 expresó:

1. En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional. Por tal razón, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

2. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, dado que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca primero registrada, así como contra el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

Al realizar la comparación, es importante ubicarse en el lugar del presunto comprador, dado que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en

⁸ Folios 94 a 114 del expediente.

estos casos, dado que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

3. El juez consultante debe determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional debe analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" y el denominativo "**SELEX**".

4. Los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

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.

5. Es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que, de esta forma, se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las marcas, dado que la sola



pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

6. Por último, señaló que el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Los actos acusados

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 14115 de 22 de marzo de 2011, 26480 de 23 de mayo de 2011 y 34181 de 24 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta **S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**, solicitada por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. Objeto de la controversia

De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca mixta **S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**, solicitada por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, tras concluir que el signo solicitado, al ser cotejado con la marca previamente registrada "**SELEX**", cuenta con una estructura fonética y ortográfica similar, siendo efecto de la reproducción de la expresión "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", en el signo solicitado hasta generar confusión.

También por cuanto la marca solicitada para registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos por la marca "**SELEX**", previamente registrada, debido a que esta última



comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en el campo de la construcción, como por ejemplo, pintores, fontaneros, instaladores de calefacción, entre otros, y los productos identificados por la marca solicitada constituyen principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y materializar los servicios mencionados, circunstancia que, de permitir su registro, podría dificultar al consumidor disponer de los elementos necesarios para diferenciar el producto y su origen empresarial.

5.3. Normativa aplicable en materia de marcas en Colombia

En el presente caso, la demandante citó como presuntamente vulneradas por los actos administrativos acusados diversas normas supranacionales y/o internacionales. En tal medida, antes de proseguir, es importante recordar cuáles normas constituyen el marco jurídico aplicable al registro de marcas en Colombia, así como la relación existente entre ellas.

En primer lugar, el tema de la propiedad industrial fue regulado en forma integral por el legislador colombiano en el Título II del Libro III (artículos 534 a 618) del Código de Comercio, expedido mediante Decreto Ley 410 de 1971, y aún vigente a la fecha.

Sin embargo, la aplicación de estas normas se encuentra suspendida por la posterior entrada en vigencia de otras disposiciones de carácter supranacional y/o internacional que regulan la materia, que, en virtud de lo previsto en el numeral 16 del artículo 150 constitucional (numeral 18 del artículo 76 en la Constitución anterior), tienen fuerza de ley.

En efecto, y en primer término, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969, incorporado al derecho interno mediante la Ley 8ª de 1973, Colombia entró a hacer parte de la Comunidad Andina, instrumento a través del cual, el Estado colombiano delegó algunas competencias normativas a la Comisión allí prevista, órgano que se expresa a través de la expedición de Decisiones.



Un nuevo tratado complementario, suscrito entre las mismas partes a los 10 años del acuerdo original y aprobado en Colombia mediante Ley 17 de 1980, previó que las Decisiones de la Comisión serían directamente aplicables en los Estados miembros a partir de su publicación, salvo que ellas mismas previeran una fecha diferente.

Esas decisiones, que integran el denominado derecho comunitario derivado, si son posteriores, prevalecen sobre las normas locales que regulen las mismas materias, las que, en tal medida, se entienden suspendidas en tanto rija la normativa comunitaria, pero no derogadas⁹. En la práctica, y en tanto esas normas locales tengan en el caso colombiano nivel de ley, las normas comunitarias que las desplazan tendrían un nivel normativo equivalente al legal, e incluso son pasibles de la potestad reglamentaria presidencial, que, conforme a la Constitución, se ejerce sobre las leyes y demás normas de la misma jerarquía, destinadas a ser aplicadas por la Rama Ejecutiva.

En esta línea, el derecho comunitario andino, derivado de un tratado de integración económica, es derecho supranacional, o en ese sentido, una especie de derecho internacional especial, aplicable dentro del ámbito territorial de los Estados miembros, y solo respecto de los temas específicamente incluidos en el acuerdo constitutivo o en eventuales acuerdos posteriores de igual jerarquía. De otra parte, sus normas tienen un efecto directo y prevalente para su aplicación sobre los habitantes de los territorios de los Estados miembros, lo que implica una transitoria cesión de la soberanía de tales Estados en favor de los órganos normativos supranacionales, como también una diferencia con las instituciones de derecho internacional público, que han sido establecidas para regular relaciones entre los Estados y/u otras organizaciones sujetos de derecho, y no entre los ciudadanos habitantes de sus territorios.

⁹ Cfr. en este sentido, los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos, entre otras, en la sentencia C-137 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y más recientemente recapitulados en la sentencia C-234 de 2019 (M. P. Diana Fajardo Rivera). En la misma línea, ver sentencias de la Sección Primera del Consejo de Estado, entre ellas las de 15 de junio de 2000 (C. P. Juan Alberto Polo Figueroa), rad. 5408, 13 de diciembre de 2001 (C. P. Camilo Arciniegas Andrade), exp. 1998-05239-01 y 28 de febrero de 2019 (C. P. Hernando Sánchez Sánchez), exp. 2009-00201-00.



Ahora bien, el tema de la propiedad industrial, incluyendo lo relativo a las patentes de invención, las marcas comerciales y demás signos distintivos y otros conceptos complementarios, ha sido, desde la creación de la Comunidad Andina, uno de los temas en que los Estados partes han buscado armonizar su legislación. En este sentido, desde 1974 se emitió la Decisión 85, primera norma unificada en la región andina sobre propiedad industrial, la que en los años subsiguientes ha sido varias veces sustituida, hasta llegar a la Decisión 486, emitida en septiembre de 2000, que entró a regir desde el 1º de diciembre de ese año, y que es la norma actualmente vigente en Colombia sobre la materia.

De otra parte, en ejercicio de la misma norma constitucional antes citada, el Estado colombiano ha celebrado o se ha hecho parte mediante su adhesión en otros tratados internacionales sobre la materia, algunos suscritos desde finales del Siglo XIX, siendo el principal de ellos el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que, en su versión original, fue firmado en esa ciudad el 20 de marzo de 1883, que ha sido objeto de sucesivas enmiendas¹⁰, el cual fue incorporado al derecho colombiano el 3 de septiembre de 1996, previa aprobación de la Ley 178 de 1994. Conforme a este tratado, cuyo principal objetivo es la protección de la propiedad industrial, este concepto abarca lo relacionado con patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal¹¹.

De igual manera, el Estado colombiano suscribió el *Tratado sobre el Derecho de Marcas* y su *Reglamento*, suscritos en Ginebra el 27 de octubre de 1994, instrumentos que fueron incorporados al derecho colombiano mediante la Ley 1343 de 2009.

¹⁰ Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

¹¹ Artículo 2 del convenio de París 1883



Así las cosas, las estipulaciones contenidas en los tratados constitutivos del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones adoptadas por la Comisión, así como en los otros tratados internacionales a que se ha hecho referencia, tienen fuerza de ley, hacen parte de la normativa sobre la materia vigente en Colombia, y, cuando son posteriores, son de aplicación prevalente sobre la legislación nacional que regule los mismos temas, la que como antes se mencionó, está contenida principalmente en el Código de Comercio, cuyas disposiciones se consideran suspendidas en cuanto rijan las normas supranacionales y/o internacionales a que se ha hecho referencia.

De otra parte, y precisamente en razón a su equivalente nivel jerárquico normativo, en principio podría existir conflicto entre las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena y las contenidas en otros tratados internacionales, tanto los aquí citados como otros en los que Colombia pudiera participar en el futuro, caso en el cual sería necesario aplicar criterios de especialidad y/o posterioridad en el tiempo. Con todo, según lo explicado por el Tribunal Andino de Justicia, en estos eventos la regla general es la prevalencia del derecho comunitario, aun cuando, en razón a sus respectivos contenidos, en la práctica es poco probable que se genere este tipo de conflictos, pues difícilmente existirá oposición entre sus disposiciones. En efecto, mientras la normativa andina contiene lo que sería la ley sustancial sobre estos temas, los otros tratados internacionales a que se ha hecho referencia contienen principalmente compromisos de protección recíproca que ensanchan y mejoran la situación de los titulares de derechos de propiedad industrial, como consecuencia de los registros obtenidos o las solicitudes presentadas sobre marcas en otro de los países miembros.

En la misma línea, debe anotarse que la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena incorpora en varias de sus disposiciones la garantía de reconocer a los nacionales de los países miembros los derechos y ventajas derivadas del Convenio de París, del que todos los integrantes de la Comunidad Andina son suscriptores, así como a los nacionales de países

miembros del Convenio las ventajas previstas en la referida Decisión, además de lo cual la misma Decisión se vale de definiciones contenidas en el Convenio para establecer diversas reglas aplicables entre nacionales de la Comunidad Andina, articulación que facilita la armonización de ambas normativas y reduce en forma importante el riesgo de conflictos entre ellas, derivados de su aplicación.

De conformidad con todo lo anterior y teniendo clara la normatividad vigente y aplicable al presente asunto, la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los artículos 136, literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el numeral 1° del artículo 2° y literales A (1), B (1) y C (1) del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, cuyos textos son del siguiente tenor:

[...] "DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA"

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 151.- *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
[...]*

**[...] Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial**

(...)

Artículo 2, numeral 1. *Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la*

protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Artículo 6 quinquies, A1. *Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.*

Artículo 6 quinquies, B1. *Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*

Artículo 6 quinquies, C1. *Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. [...]*

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, en relación con el desconocimiento del Convenio de París de 1883, se ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los países miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el derecho comunitario andino y las normas de derecho internacional.

En este punto es importante tener presente que, en virtud del principio de autonomía, el Ordenamiento Jurídico Comunitario es un verdadero sistema jurídico dotado de las características de coherencia y unidad, conformado por un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan del mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

No obstante, la Sala considera que, en este caso, no se advierte la existencia de ninguna antinomia entre las normas citadas por el actor para la protección de las marcas con las establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues, como se estableció en el presente acápite, existe una articulación entre las normas internacionales y las decisiones comunitarias en busca de la protección integral de la propiedad industrial.



5.4. El análisis de fondo del asunto

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, ni tampoco aquellos respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Además de lo anterior, la norma exige que la identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, que imposibilita el registro, sea de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que *"la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"*¹².

Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los

¹² Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004, septiembre 1 de 2004, marca "DIUSED JEANS".

hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común¹³.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que *"el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica"*¹⁴.

En conclusión, lo que busca la regulación comunitaria es, por una parte, proteger al consumidor, evitando que asocie erróneamente el origen de un producto o servicio a un origen empresarial distinto, y, por otra, evitar que, como consecuencia del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios involucrados se beneficien de la actividad empresarial ajena.

5.4.1. Las reglas del cotejo marcario

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

"[...] – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el*

¹³ Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: "CHILIS Y DISEÑO".

¹⁴ Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON".

producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. [...] ¹⁵

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: *ortográfico*, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; *fonético*, que ocurre cuando, al ser pronunciados los signos, tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y *conceptual*, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

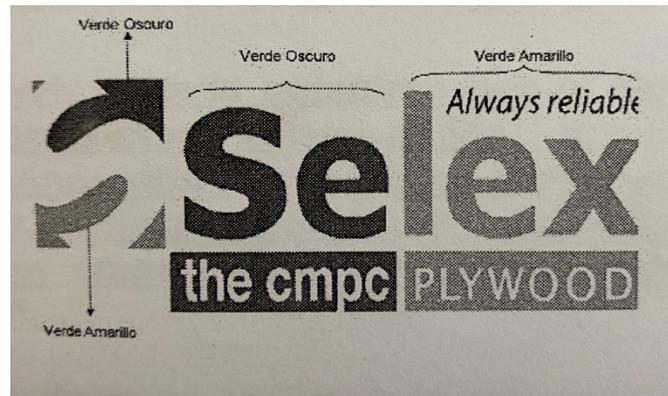
En ese orden de ideas, en el evento de encontrar que existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y/o conceptual, se deberá proceder con el estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado o que, en atención a su similitud, se podría generar un riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial.

5.4.2. Comparación de signos

Con la finalidad de aplicar las reglas comparativas, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

¹⁵ Folio 102 y 103 del Cuaderno No. 1 del expediente.

Signo solicitado



(Mixta)

Marca previamente registrada

SELEX

(Nominativa)

Una vez verificadas las marcas, inicialmente se encuentra que una es mixta y la otra nominativa; por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, que han sido acogidas por esta corporación.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: "[...] *La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta*

suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]".

Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

"[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]"¹⁶.

Al respecto, es menester precisar que la interpretación prejudicial enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

"[...]

- *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- *Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación*
- *Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. [...]*".

Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, de

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 - 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.

encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar si existe un riesgo de asociación entre las mismas.

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

*"[...] **Similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las 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.*

***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, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión*

***Similitud ideológica,** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. "[...]"¹⁷*

Respecto a la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)"¹⁸.

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro"¹⁹.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

¹⁷ Folio 102 del cuaderno No. 1 del expediente.

¹⁸ Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001

¹⁹ Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001 y (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005

S		S	E	L	E	X		T	H	E		C	M	P	C
1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13

P	L	Y	W	O	O	D		A	L	W	A	Y	S
14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26

R	E	L	I	A	B	L	E
27	28	29	30	31	32	33	34

Marca cuestionada

S	E	L	E	X
1	2	3	4	5

Marca registrada

En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que entre los términos "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", de la marca que fue negada y "**SELEX**" de la marca previamente registrada, hay diferente extensión o longitud, siendo la primera de ellas una marca compuesta conformada por treinta y cuatro (34) letras, seis (6) palabras y una (1) letra, y la segunda que consta de cinco (5) letras y dos (2) sílabas.

De igual manera, es necesario poner de relieve que, pese a la extensión del signo cuestionado, ambas marcas hacen énfasis en la palabra **SELEX**, lo cual puede llevar al público consumidor a entender que se trata de una misma y única marca, **SELEX**, mientras que las restantes palabras aluden a una referencia especial o un producto parcialmente diferente o mejorado pero con un origen común, el de provenir de un mismo fabricante.

Así las cosas, entre el signo cuestionado, "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", y la marca previamente registrada "**SELEX**", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado



reproduce totalmente la expresión "**SELEX**", contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, como también que la única diferencia radica en la inclusión de las palabras "**THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" en el signo cuestionado, inclusión que pareciera simplemente accesorio, pues esas palabras no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciar este signo de la marca previamente registrada, "**SELEX**".

Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por seis palabras y una letra, así: "**SELEX**" y "**S - THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, "**SELEX**", lo que lleva a que el signo solicitado "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**" no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado, para lo cual es procedente realizar la siguiente comparación fonética:

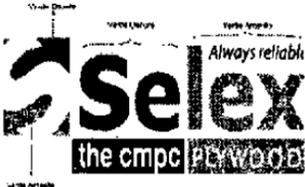
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE
SELEX - S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE

Lo anteriormente constatado indica que, desde el punto de vista **fonético**, existe una similitud sustancial entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que, a pesar que ellos no se escuchan de forma idéntica, principalmente debido a su desigual extensión, la palabra **SELEX** predomina en ambas marcas, siendo este el elemento principal del signo cuestionado "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", y, se reitera, aunque el signo

solicitado incluye otras expresiones ("**S** THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE"), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es ciertamente "**SELEX**".

Como se observa, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de expresiones adicionales, no le aporta una fuerza distintiva especial al signo solicitado, de tal manera que sea registrable.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, como también que, sobre todo si el texto completo es especialmente largo, muchos consumidores tenderán a abreviarlo al mencionarlo, repitiendo apenas la parte que esté dotada de mayor significación; por todo lo cual, la expresión "**SELEX**" que hace parte del signo cuestionado, "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", es la que el consumidor va a recordar con mayor probabilidad, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica "**SELEX**" está escrita en letras de mayor tamaño que las demás palabras "**S - THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", que aparecen escritas en letras de menor tamaño.

Signo solicitado	Marca registrada
	<p data-bbox="987 1659 1149 1721">SELEX</p>

Esta configuración de los signos permite concluir que **visualmente** presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor.



En cuanto a la similitud **ideológica**, se señala que la marca previamente registrada "**SELEX**", es una marca de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y por esta razón no puede ser cotejada en este aspecto. En relación con la marca "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", las dos primeras palabras "**S SELEX**", no tienen ningún significado conceptual propio en el idioma castellano y el resto de las palabras "**THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", están en idioma inglés, que traducido al español significa "la madera contrachapada²⁰ CMPC²¹ siempre confiable".

Por ello, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, ellos no pueden cotejarse.

Vale la pena advertir que un consumidor medio, al llegar a un establecimiento ubicado en una gran superficie y que se encuentre frente a los estantes de las marcas en controversia, uno al lado del otro, el primero ofreciendo el producto y el otro el servicio que lo complementa de manera directa, al observarlos rápidamente, perfectamente podría concluir que provienen del mismo empresario, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra "**SELEX**", lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

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

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza respecto de una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de **la conexión competitiva** entre las marcas enfrentadas.

²⁰ Madera compuesta por varias capas de madera

²¹ Nombre de la sociedad

En tratándose de esta materia, esta Sección, en sentencia de 28 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal²², así:

"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]"(Resaltado de la Sala)

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

En el caso *sub lite*, la marca cuestionada, "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", fue solicitada para amparar los siguientes productos: *"madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción,*

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada”, comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.[...]”.

La marca previamente registrada, **“SELEX”**, distinguen los siguientes servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación: “[...] Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.[...]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues, al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que distinguen la marca previamente registrada en la Clase 37 de la citada Clasificación, aunque pertenecen a distintas clases del nomenclátor, se **complementan entre sí**, por cuanto la marca solicitada produce *“Madera Terciada, Madera Terciada Para La Construcción, (...)”*, y la marca previamente registrada distingue la prestación de servicios de construcción y servicios de instalación y reparación. Por lo tanto el producto que ofrece una marca se complementa con el servicio que presta la otra marca y ambas se pueden comercializar en forma simultánea, tanto en grandes superficies como en establecimientos especializados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y

servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Como resultado, y con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que existe riesgo de confusión indirecta, debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas provienen del mismo empresario.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección, en la sentencia de 5 de febrero de 2015²³, señaló lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... 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 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).*

(...)

***Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue 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[...]**" (Las negrillas y subrayás fuera de texto).*

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, N° único de radicación 11001032400020080006500.



Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, "**SELEX**". Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**"). [...]"*

Por último, debe anotarse también que el hecho de que durante el trámite administrativo de registro no se hubiera presentado oposición por parte del titular de la marca registrada cuya vigencia dio lugar a la causal de irregistrabilidad que en este caso generó la negación del registro solicitado no impide que la autoridad administrativa que tiene acceso al universo de registros existentes pueda oficiosamente plantear el riesgo de confusión existente frente a alguno(s) de ellos y extraer la conclusión subsiguiente (imposibilidad del registro), puesto que la prevención de la confusión interesa no solo a los demás comerciantes sino también al público consumidor, además de lo cual, la norma sustancial aplicable (que actualmente es la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) no exige esta circunstancia como condición necesaria para que pueda predicarse la irregistrabilidad de la marca solicitada. Por ende, se reitera, la ausencia de oposición específica por parte del tercero titular de un registro previo no incide en el análisis, ni menos aun, tiene la virtualidad de enervar la irregistrabilidad del nuevo signo cuyo registro se solicita.

En este orden de ideas, la Sala concluye que, con la expedición de las resoluciones demandadas, no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, "**S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE**", para amparar los productos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados,



los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

5.5. Sobre el reconocimiento de personería

Visto el informe secretarial que obra a folio 133 del expediente, se tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Carolina Prieto Macías, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor *"El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso"*. Del mismo modo, Se reconocerá al abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 129 del cuaderno núm. 1 del expediente.

5.6. Conclusión.

Al no encontrarse configurada la violación de los artículo 136, literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni de las normas del Convenio de París invocadas como infringidas, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados.

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,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.



SEGUNDO: 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.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Carolina Prieto Macías.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 129 del cuaderno núm. 1 del expediente.

QUINTO: En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.