

REGISTRO MARCARIO - Oposición por persona con interés legítimo / OPOSICION A MARCA - Interés legítimo para oponerse a registro / LEGITIMACION - Para presentar oposición a registro de marca / INTERES LEGITIMO PARA OPONERSE A MARCA - Derivado de relación comercial y de pertenencia a grupo empresarial / INTERES LEGITIMO PARA OPONERSE A MARCA - Por ser titular de nombre comercial / NOMBRE COMERCIAL - Su titular puede oponerse a registro de marca

La actora alega que la Administración incurrió en una falsa motivación de los actos, ya que la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.) con domicilio en Cali, Colombia, no demostró legítimo interés para oponerse, ya que el titular de la marca mixta "BIOSYSTEMS" para la clase 5ª, es la sociedad BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, España, y no la empresa primeramente citada. En efecto, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., para el día 9 de noviembre de 2001, fecha en que presentó la oposición, no era titular de la marca mixta "BIOSYSTEMS" para la clase 5ª, por lo tanto, no podía tener un interés directo en el citado signo distintivo, pues sólo quien ostentaba su titularidad era la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España, persona jurídica diferente a la sociedad opositora. Sin embargo, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostró que la sociedad con sede en Barcelona España y titular de la referida marca, es accionista de la empresa BIOSYSTEMS DRS S.A. desde el 8 de octubre de 1998, de acuerdo con la certificación de 4 de noviembre de 2004, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSYSTEMS DRS S.A.), que obra a folios 235, y certificación del contador de la citada sociedad que obra a folio 236, en la que se constata sobre las relaciones comerciales que tiene con la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España, importando y comercializando sus productos desde el año 1996. De manera que el ánimo por proteger la marca "BIOSYSTEMS", no es del todo ajena a un interés provocado por la estrecha relación comercial entre ambas empresas y por ser parte de un grupo empresarial consolidado desde el año 1998. Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostró tener legítimo interés real y efectivo al momento de presentar su demanda de oposición, probando ser el titular del nombre comercial "BIOSYSTEMS DRS S.A.", según el certificado núm. 13518 de 30 de junio de 2000, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la enseña comercial "BIOSYSTEMS DRS", de acuerdo con el certificado núm. 13496 expedido por la citada Entidad (folios 297 a 300). Ambos signos distintivos destinados a servicios relacionados con los productos comprendidos en las clases 5ª, 10 y 42 Internacional, según tales certificaciones. Lo anterior, evidencia que tenía legítimo derecho a oponerse al registro de la marca solicitada y, contrario a los argumentos de la actora sobre el hecho de que la Administración no consideró como pruebas las relacionadas con el uso del nombre y enseña comercial, no significa que se descarte la titularidad de tales signos distintivos y, por ende, su legítimo interés para haber actuado en calidad de opositor en la vía gubernativa.

MARCAS - Examen de registrabilidad debe hacerse aun si no se formulan oposiciones / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS - Es obligatorio / REGISTRO MARCARIO - Deber de efectuar estudio de registrabilidad conforme a la Decisión 486

Además, la Sala resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la Oficina Nacional Competente en Colombia, está obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual señala: "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 (sic) 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”. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación Prejudicial, expresa: “...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro...esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o denegación de los registros marcarios” (folio 585).

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 148 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

MARCA - Fundamento de su protección. Función de la marca / ESPECIALIDAD - Principio doctrinal en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Definición y alcance en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Rompimiento por nexo o conexión competitiva entre productos o servicios / NEXO O CONEXION COMPETITIVA - Rompe principio de especialidad marcaria / CONEXION COMPETITIVA - Confusión respecto a origen empresarial de bien o servicio / CONEXION COMPETITIVA - Existencia entre marcas que distinguen servicios médicos / CONEXION COMPETITIVA - Impide registro de marca AB APPLIED BIOSYSTEMS

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. Además, la Sala observa que el origen empresarial se podría ver afectado, si las empresas titulares de las marcas idénticas o similares en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados. En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy semejantes, pues la marca de la actora, entre otros aspectos, pretende amparar servicios médicos, servicios de investigación, de diagnóstico de laboratorio, y servicios de ensayo de desempeño de servicios médicos, los cuales están comprendidos en la clase 42 Internacional; mientras que la marca “BIOSYSTEMS” distingue productos de la clase 5ª Internacional, como son los “Reactivos y Sistemas para la realización de análisis”, que según las pruebas que reposan en el expediente, se emplean en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes. De lo anterior se deduce que tanto los servicios como los productos que distinguen

ambas marcas comparten la misma naturaleza, al comprender los sectores médico y de laboratorio clínico, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios que pretende amparar la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la marca registrada, tienen la misma finalidad, pues están destinados al diagnóstico y análisis de laboratorio clínico y a la medicina.

CONEXION COMPETITIVA - Derivada de utilización de los mismos medios de comercialización y publicidad / RIESGO DE ASOCIACION O CONFUSION - Existencia entre marcas AB APPLIED BIOSYSTEMS y BIOSYSTEMS / MARCA AB APPLIED BIOSYSTEMS - Imprudencia de su registro por riesgo de confusión con marca Biosystems

Además, considerando que el consumidor medio que compra tales productos o requiere de dichos servicios, es especializado, puede pensar que está adquiriendo un servicio de los amparados por el signo cuestionado o viceversa, convencido de que su titular es el mismo de la marca registrada para productos de la clase 5ª. Sumado a ello, que los canales de comercialización y de publicidad de dichos servicios y productos, contrario a lo que aduce el Ministerio Público, son los mismos, ya que son ofrecidos mediante medios generales: radio, televisión y prensa y/o, también, por medios específicos, dada su alta especialidad, a través de: catálogos, revistas especializadas, visitadores médicos. Razones por las cuales, debe concluirse que tales marcas no pueden coexistir en el mercado, ya que de permitirse afectaría el origen empresarial de las mismas, exponiendo a sus consumidores al riesgo de asociación o confusión, en virtud de que las semejanzas halladas, le generan la idea de que los servicios y los productos antes reseñados provienen de un mismo empresario.

NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL - Requisitos para su protección / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de su uso / NOMBRE COMERCIAL BIOSYSTEMS DRS S.A. - Protección / ENSEÑA COMERCIAL BIOSYSTEMS DRS - Protección

Respecto al tema de la adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial que aduce el tercero interesado en las resultas del proceso, que como ya se dijo es una persona jurídica distinta al titular de la marca "BIOSYSTEMS" que ampara productos de la clase 5ª, basta analizar lo siguiente: El nombre comercial y la enseña comercial del tercero interesado, tiene en común con la marca mixta de la actora, que comparten el vocablo BIOSYSTEMS incluido en sus denominaciones. La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser "personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue". En el presente caso, presenta el tercero interesado en la resulta del proceso, entre otras, las siguientes pruebas que obran a folios 213 a 445 (...) De las pruebas relacionadas, se descartan el Expediente núm. 98 32150 que contiene el registro de la marca "BIOSYSTEMS", en la clase 5ª, certificado núm. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia, y la Fotocopia de los títulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS, en las clases 1, 5 y 9 Internacional, ya que como se dijo, el titular de la marca "BIOSYSTEMS" no es BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.), sino BIOSYSTEMS S.A. de España. Además, la licencia de uso otorgada por esta última, tan sólo fue expedida en el año 2004, la cual era inexistente para la época en que fue radicada la solicitud de registro de la marca "AB APPLIED BIOSYSTEMS", por ser de fecha posterior. Las demás pruebas relacionadas, a juicio de la Sala, si bien es cierto no fueron aportadas en la vía gubernativa,

permiten concluir que la sociedad BIOSYSTEMS DRS. S.A. (hoy Biosystems S.A.) usó los signos distintivos con las denominaciones “BIOSYSTEMS DRS. S.A.” y “BIOSYSTEMS DRS” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades de producción, compra, venta, distribución y mercadeo de productos reactivos e instrumentos utilizados en laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes. Además, para que el derecho del tercero, se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de asociación, cuestión que ocurre en este asunto, ya que existe relación entre los servicios de la clase 42 que distingue la marca en conflicto con las actividades que despliega dicho tercero en desarrollo de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales servicios tienen la misma finalidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 – LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00332-01

Actor: APPLERA CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **APPLERA CORPORATION**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 02650 de 30 de enero de 2002, 38413 de 28 de noviembre de 2002 y 40174 de 17 de diciembre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se negó el registro de la marca mixta “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” a la sociedad **APPLERA CORPORATION**.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. El 20 de diciembre de 2000 la sociedad **PE CORPORATION** hoy **APPLERA CORPORATION** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” (mixta) para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 506.

I.1.3. El 9 de noviembre de 2001, la sociedad **BIOSYSTEMS DRS S.A.** presentó oposición al registro de la marca solicitada con fundamento en la marca “**BIOSYSTEMS**”, concedida para la clase 5ª Internacional, en el nombre comercial **BIOSYSTEMS DRS S.A.** y en la enseña comercial **BIOSYSTEMS DRS**.

I.1.4. Mediante Resolución núm. 02650 de 30 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” para la clase 42.

I.1.5. Por Resolución 38413 de 28 de noviembre de 2002, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 02650 de 30 de enero de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos.

I.1.6. Mediante Resolución 40174 de 17 de diciembre de 2002, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134, 135 literal d), 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Aduce que se violó el artículo 134 y 135 literal d) de la Decisión 486, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente estas disposiciones, al considerar que la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” (mixta), carecía de distintividad cuando ésta en realidad contiene los elementos suficientes para ser registrada como marca.

Afirma que quedó demostrado plenamente dentro del proceso de registro de la marca solicitada, que los gráficos y demás elementos que hacen parte de las marcas “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” (mixta) y “**BIOSYSTEMS**” (mixta) son suficientes para evitar confusión en el público consumidor, en consecuencia, cualquier mínima coincidencia que se presente en las dos marcas no afecta la distintividad de la expresión **AB APPLIED BIOSYSTEMS**.

Agrega que resulta evidente que la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**”, sí es distintiva, pues mediante el uso de elementos gráficos y tipos de letra característicos

se diferencia de la marca “**BIOSYSTEMS**”, por lo que le permite al consumidor de servicios especializados de la clase 42 efectuar un examen de adquisición de los servicios sin que sea confundido o inducido a error.

I.2.2. Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al ser interpretado erróneamente, por considerar que entre las marcas “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” (mixta) y “**BIOSYSTEMS**” (mixta) existía suficiente identidad como para generar confusión en el público consumidor y por lo tanto negar el registro de la primera de estas marcas.

Además que quedó plenamente demostrado durante el proceso de registro de la marca solicitada, las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que existen entre las dos marcas, y que las diferencias de los productos y servicios que están llamados a distinguir son suficientes para que estas se diferencien en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

Señala que al realizar la comparación entre las marcas “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” y “**BIOSYSTEMS**” la Administración debió haber adoptado los criterios ampliamente reconocidos por la Doctrina y la Jurisprudencia para el cotejo marcario, debiendo aplicar la regla en virtud de la cual el juez examinador debe comparar las marcas teniendo en cuenta el elemento gráfico, cuando éste es el que prevalece en los signos.

I.2.3. Sostiene que se violó el artículo 146 de la Decisión 486, toda vez que la Administración omitió revisar si el opositor tenía un legítimo interés para actuar. De haberlo hecho, habría encontrado que la sociedad **BIOSYSTEMS DRS S.A.**, no contaba con un interés legítimo, pues no era titular de la marca “**BIOSYSTEMS**”, fundamento de la oposición, ya que quien ostentaba tal calidad era la sociedad

BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, España, no obstante se le dio a la oposición trámite y fundamentó en ella las resoluciones aquí impugnadas, incurriendo con ello en un error, pues la Administración, no debió haberle dado trámite, ya que el opositor carecía del interés requerido por la ley.

Agrega que de acuerdo a lo anterior, la Administración no podía negar el registro de la marca a su favor, con fundamento en una oposición cuyo accionante carecía de legítimo interés.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Aduce que efectuado el examen conjuntal de la marca mixta "**AB APPLIED BIOSYSTEMS**" frente a la marca mixta registrada "**BIOSYSTEMS**", es claro que se presentan similitudes gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

Expresa que entre los signos en conflicto existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético y, además, ambas marcas amparan productos que tienen

conexidad competitiva, como son los de las clases 42 y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

II.1.2. La sociedad **BIOSYSTEMS S.A.** obrando en calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

Asevera que presentó sus oposiciones sin ninguna mala fe, y que la sociedad **BIOSYSTEMS DRS.** es hoy **S.A. BIOSYSTEMS S.A.** teniendo los registros tanto en España como en Colombia, demostrando así, el interés legítimo que poseía al momento de presentar el escrito de oposiciones, y que en la actualidad goza de un contrato de Licencia de Uso. Alude también que en Colombia son los únicos autorizados para la importación, distribución y venta de los productos originales BIOSYSTEMS, tal como consta en una comunicación que también se anexa como prueba por parte de la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España.

Manifiesta que probó ser titular de la marca opositora así como del nombre comercial y enseña comercial con los documentos de Existencia y Representación Legal de la sociedad, expedida por la Cámara de Comercio de Cali, para que se tenga como prueba.

Señala que la sociedad actora incurrió en errónea interpretación de la normatividad que rige la Propiedad Industrial, ya que entre “AB APPLIED BIOSYSTEMS” y “BIOSYSTEMS”, había suficiente identidad como para generar confusión en el público consumidor y por lo tanto negar el registro de la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS”.

Indica que la similitud existente dificultaría a una y otra marca en el comercio para su diferenciación, implicando un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos de la actora.

Expresa en relación con la clase de productos y servicios que amparan las marcas en conflicto que genera un vicio al sistema marcario originando causales de irregistrabilidad, porque sus productos y servicios están estrechamente relacionados, ya que tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores y/o usuarios, en la selección de sus productos y servicios, de esta forma el consumidor se engaña pensando que provienen estos productos y servicios del mismo grupo empresarial.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, presentó los siguientes alegatos de conclusión:

Aduce que según el principio de especialidad, se tiene que, dentro del mercado pueden coexistir marcas idénticas, siempre y cuando amparen productos o servicios comprendidos en distintas clases. Pero también pueden existir casos en que no obstante las marcas amparen productos de distintas clases, causen riesgo de confusión o de asociación en los consumidores.

En aplicación a los criterios establecidos por la doctrina, sostiene que se puede determinar que los productos de la clase 5ª Internacional, amparados por la marca **“BIOSYSTEMS”**, se comercializan en supermercados, en almacenes de cadena, en droguerías, en tiendas agropecuarias y otros, como los materiales para empastar los dientes y para moldes dentales, en tiendas especializadas; mientras que los servicios de la clase 42 se comercializan en oficinas especializadas, pero nunca en supermercados o en tiendas donde se ofrecen varias clases de productos, ya que la naturaleza de los servicios de la clase 42 como los servicios médicos, jurídicos o científicos impide que se ofrezcan en supermercados o almacenes.

Expresa que la publicidad de los productos de la clase 5ª se difunden en medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos, mientras que los servicios de la clase 42 Internacional se publicitan en catálogos especializados o de manera directa a través de visitas personalizadas a los clientes.

Indica que la finalidad de los productos no puede ser reemplazada por los servicios, sin importar que para prestar ciertos servicios se necesiten ciertos productos. Tampoco puede sostenerse que los servicios que pretende amparar la marca “**AB APPLIED BIOSYSTEMS**” tiene la misma naturaleza que los productos amparados por la marca “**BIOSYSTEMS**”.

Afirma que en el caso en cuestión, no existe conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto, ni se dan los supuestos jurídicos necesarios para determinar que los signos son confundibles al grado de inducir en error a los consumidores.

Finaliza, manifestando que al haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones del actor están llamadas a prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”

“2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En la comparación entre marcas mixtas, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

“3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“4. Asimismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre o a una enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre o enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

“5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al petitionerio.

“6. Para llegar a determinar la solicitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signo no impediría el registro de la marca que se solicite”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial N° 042-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la

interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) y 146 de la Decisión 486, y de oficio los artículos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la misma Decisión. No se interpretará el literal d) del artículo 135 de la citada Decisión por no ser pertinente al caso en controversia.

DECISIÓN 486

“(…)

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinaciones de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

“(…)”.

“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;*
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgos de confusión o de asociación (…).”.*

“Artículo 146.- *Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

*“**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no 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”.*

DEL NOMBRE COMERCIAL

*“**Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

*“**Artículo 200.-** La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.*

La actora alega que la Administración incurrió en una falsa motivación de los actos, ya que la sociedad **BIOSYSTEMS DRS S.A.** (hoy BIOSYSTEMS S.A.) con domicilio en Cali, Colombia, no demostró legítimo interés para oponerse, ya que el titular de la marca mixta “**BIOSYSTEMS**” para la clase 5ª, es la sociedad **BIOSYSTEMS S.A.** con domicilio en Barcelona, España, y no la empresa primeramente citada.

En efecto, la sociedad **BIOSYSTEMS DRS S.A.**, para el día 9 de noviembre de 2001, fecha en que presentó la oposición, no era titular de la marca mixta “**BIOSYSTEMS**” para la clase 5ª, por lo tanto, no podía tener un interés directo en el citado signo distintivo, pues sólo quien ostentaba su titularidad era la sociedad **BIOSYSTEMS S.A.** de España, persona jurídica diferente a la sociedad opositora. Sin embargo, **BIOSYSTEMS DRS S.A.**, demostró que la sociedad con sede en Barcelona España y titular de la referida marca, es accionista de la empresa

BIOSYSTEMS DRS S.A. desde el 8 de octubre de 1998, de acuerdo con la certificación de 4 de noviembre de 2004, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSISTEMS DRS S.A.), que obra a folios 235, y certificación del contador de la citada sociedad que obra a folio 236, en la que se constata sobre las relaciones comerciales que tiene con la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España, importando y comercializando sus productos desde el año 1996. De manera que el ánimo por proteger la marca “**BIOSYSTEMS**”, no es del todo ajena a un interés provocado por la estrecha relación comercial entre ambas empresas y por ser parte de un grupo empresarial consolidado desde el año 1998.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, **BIOSYSTEMS DRS S.A.**, demostró tener legítimo interés real y efectivo al momento de presentar su demanda de oposición, probando ser el titular del nombre comercial “**BIOSYSTEMS DRS S.A.**”, según el certificado núm. 13518 de 30 de junio de 2000, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la enseña comercial “**BIOSYSTEMS DRS**”, de acuerdo con el certificado núm. 13496 expedido por la citada Entidad (folios 297 a 300). Ambos signos distintivos destinados a servicios relacionados con los productos comprendidos en las clases 5ª, 10 y 42 Internacional, según tales certificaciones.

Lo anterior, evidencia que tenía legítimo derecho a oponerse al registro de la marca solicitada y, contrario a los argumentos de la actora sobre el hecho de que la Administración no consideró como pruebas las relacionadas con el uso del nombre y enseña comercial, no significa que se descarte la titularidad de tales signos distintivos y, por ende, su legítimo interés para haber actuado en calidad de opositor en la vía gubernativa.

Además, la Sala resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la Oficina Nacional Competente en Colombia, está obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual señala:

“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 (sic) 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”.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación Prejudicial, expresa:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro...esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o denegación de los registros marcarios” (folio 585).

En consecuencia este cargo no tiene vocación de prosperar.

En este orden de ideas, la Sala considera necesario cotejar las marcas en conflicto y, si es del caso, la marca de la actora frente al nombre y enseña comercial del tercero interesado en las resultas del proceso, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados.

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a continuación se reseñan y, contrario a los argumentos de la actora, salta a la vista que no es otro que el de sus denominaciones.

En efecto, la marca cuestionada se compone de las letras A Y B como gráfico, a su derecha la palabra APPLIED y debajo de esta el vocablo BIOSYSTEMS. La marca registrada está prevista de un círculo en cuyo interior hay unos átomos y debajo, la denominación BIOSYSTEMS. En ambas predomina, como ya se dijo, sus denominaciones.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación:

- 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
- 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
- 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe similitud ortográfica y fonética, ya que la partícula que sobresale y tiene más fuerza en ambas marcas es la palabra **BIOSYSTEMS**, además, los vocablos **AB APLIED** del signo de la actora, no le dan aptitud distintiva que la diferencie con la marca "**BIOSYSTEMS**" de BIOSYSTEMS S.A. de España. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de "fantasía", donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común.

No obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia ha sostenido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurren estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.

La marca mixta cuestionada "**AB APLIED BIOSYSTEMS**" distingue los siguientes **servicios**: *"Consultoría, investigación y desarrollo en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, la salud y las políticas públicas; servicios de computadores; suministro de información; servicios médicos, de investigación y de diagnóstico de laboratorio; sistemas de ensayo de desempeño de servicios médicos, de investigación y de diagnósticos de laboratorio; desarrollo de productos nuevos para terceros; licenciamiento de sistemas de*

ensayo; secuenciamiento, análisis y síntesis de ácido nucleico; síntesis de oligonucleótidos y otras moléculas; control de químicos por inventario; farmacocinética; investigación y estudio de genomas y proteínas, expresión de genes", servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta registrada, distingue los siguientes **productos**: *"Reactivos y sistemas para la realización de análisis"*, comprendidos en la clase 5ª Internacional.

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como *"el principio de la especialidad"*, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Además, la Sala observa que el origen empresarial se podría ver afectado, si las empresas titulares de las marcas idénticas o similares en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieran algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy semejantes, pues la marca de la actora, entre otros aspectos, pretende amparar servicios médicos, servicios de investigación, de diagnóstico de laboratorio, y servicios de ensayo de desempeño de servicios médicos, los cuales están comprendidos en la clase 42 Internacional; mientras que la marca "**BIOSYSTEMS**" distingue productos de la clase 5ª Internacional, como son los "Reactivos y Sistemas para la realización de análisis", que según las pruebas que reposan en el expediente, se emplean en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes.

De lo anterior se deduce que tanto los servicios como los productos que distinguen ambas marcas comparten la misma naturaleza, al comprender los sectores médico y de laboratorio clínico, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios que pretende ampara la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la marca registrada, tienen la misma finalidad, pues están destinados al diagnóstico y análisis de laboratorio clínico y a la medicina.

Además, considerando que el consumidor medio que compra tales productos o requiere de dichos servicios, es especializado, puede pensar que está adquiriendo un servicio de los amparados por el signo cuestionado o viceversa, convencido de que su titular es el mismo de la marca registrada para productos de la clase 5ª. Sumado a ello, que los canales de comercialización y de publicidad de dichos servicios y productos, contrario a lo que aduce el Ministerio Público, son los mismos, ya que son ofrecidos mediante medios generales: radio, televisión y prensa y/o, también, por medios específicos, dada su alta especialidad, a través de: catálogos, revistas especializadas, visitadores médicos.

Razones por la cuales, debe concluirse que tales marcas no pueden coexistir en el mercado, ya que de permitirse afectaría el origen empresarial de las mismas, exponiendo a sus consumidores al riesgo de asociación o confusión, en virtud de que las semejanzas

halladas, le generan la idea de que los servicios y los productos antes reseñados provienen de un mismo empresario.

En consecuencia, estima esta Sala que este cargo no tiene vocación de prosperar, ya que el análisis efectuado por la Administración se realizó conforme a las normas comunitarias.

Respecto al tema de la adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial que aduce el tercero interesado en las resultas del proceso, que como ya se dijo es una persona jurídica distinta al titular de la marca "**BIOSYSTEMS**" que ampara productos de la clase 5ª, basta analizar lo siguiente:

El nombre comercial y la enseña comercial del tercero interesado, tiene en común con la marca mixta de la actora, que comparten el vocablo **BIOSYSTEMS** incluido en sus denominaciones.

La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser *"personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue"*.

En el presente caso, presenta el tercero interesado en la resulta del proceso, entre otras, las siguientes pruebas que obran a folios 213 a 445:

- Expediente núm. 00 04419 que contiene el depósito del nombre comercial "**BIOSYSTEMS DRS**", certificado núm. 13518.
- Expediente núm. 00 044022 que contiene el depósito de la enseña comercial "**BIOSYSTEMS DRS**", certificado núm. 13496.
- Expediente núm. 98 32150 que contiene el registro de la marca "**BIOSYSTEMS**", en la clase 5ª, certificado núm. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia.
- Fotocopia simple de la Escritura Pública núm. 2.647 de 13 de junio de 1995, que contiene la constitución de la sociedad de D.R.S. S.A.
- Certificado expedido por el Revisor Fiscal de BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSYSTEMS DRS. S.A.), quien certifica que BIOSYSTEMS S.A. de España es accionista de BIOSYSTEMS S.A. de Colombia desde 1998.

- Certificado expedido por el señor Gustavo Ospina López, contador de la compañía, quien certifica que BIOSYSTEMS S.A. de Colombia tiene relaciones comerciales con BIOSYSTEMS S.A. de España, desde 1996.
- Documento del Banco de la República, donde consta la inversión extranjera en Colombia, por parte de BIOSYSTEMS S.A. de España en BIOSYSTEMS S.A. de Colombia.
- Fotocopia de los títulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS, en las clases 1, 5 y 9 Internacional.
- Fotocopia declaración de renta del año gravable de 1997, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de retención en la fuente del mes de diciembre de 1997, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. FC-02925 de 18 de marzo de 1997, de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. FC-05868 de 28 de noviembre de 1997, de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. 0053 de 1 de octubre de 1997, de la sociedad SERVICOMEX a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. 00130 de 6 de octubre de 1997, de la sociedad SIGA S.A. SIA a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.
- Factura de importación núm. 16.544 expedida por la empresa BIOSYSTEMS REAGENTS & INSTRUMENTS a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia formulario declaración de importación núm. 97809 1008974 de 30 de septiembre de 1997.
- Fotocopia de la factura original núm. 193410-H de 17 de noviembre de 1997.
- Fotocopia del reporte núm. 8123R1 de declaración de impuesto de Aduanas Nacionales, a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. con fecha 1 de septiembre de 1998.
- Fotocopia del Acta núm. 8 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., celebrada el 7 de julio de 1998.
- Fotocopia del registro y actualización de la composición accionaria de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., de 8 de octubre de 1998.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de marzo de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de abril de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de junio de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de julio de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de noviembre de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de diciembre de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. 09720 de 30 de agosto de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia factura de venta núm. 06389 de 28 de enero de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Factura de importación núm. 18.433 de la empresa BIOSYSTEMS REAGENTS & INSTRUMENTS de 8 junio de 1998 a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia del formulario de declaración de importación de 26 de abril de 1998, expedido por la DIAN.

- Fotocopia de la factura original núm. 99200-H de 3 de diciembre de 1998, expedida por R & D SYSTEMS INC., a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia del reporte de información básica para pago de impuestos y retenciones del contribuyente, de 11 de mayo de 1999, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia de Auto comisorio Aduanero núm. 1282 de 26 de junio de 1999.
- Fotocopia de la Carta Remisoria de la DIAN y Resolución 2566 de 29 de marzo de 1999, mediante la cual confiere autorización para actuar como autorretenedor a la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.
- Fotocopia Declaración de Retención en la Fuente de octubre de 1999.
- Fotocopia factura de venta núm. 17744 de 10 de septiembre de 1999.
- Fotocopia factura de venta núm. 15017 de 26 de mayo de 1999.
- Fotocopia factura de importación núm. 51186 de 2 de enero de 2000.
- Fotocopia factura de venta núm. 20958 de 4 de enero de 2000.
- Fotocopia factura de venta núm. 23108 de 17 de marzo de 2000.
- Fotocopia factura de venta núm. CLO 11588 de 29 de noviembre de 2000.

De las pruebas relacionadas, se descartan el Expediente núm. 98 32150 que contiene el registro de la marca "**BIOSYSTEMS**", en la clase 5ª, certificado núm. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia, y la Fotocopia de los títulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS, en las clases 1, 5 y 9 Internacional, ya que como se dijo, el titular de la marca "**BIOSYSTEMS**" no es BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.), sino BIOSYSTEMS S.A. de España. Además, la licencia de uso otorgada por esta última, tan sólo fue expedida en el año 2004, la cual era inexistente para la época en que fue radicada la solicitud de registro de la marca "**AB APPLIED BIOSYSTEMS**", por ser de fecha posterior.

Las demás pruebas relacionadas, a juicio de la Sala, si bien es cierto no fueron aportadas en la vía gubernativa, permiten concluir que la sociedad **BIOSYSTEMS DRS. S.A.** (hoy Biosystems S.A.) usó los signos distintivos con las denominaciones "**BIOSYSTEMS DRS. S.A.**" y "**BIOSYSTEMS DRS**" en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades de producción, compra, venta, distribución y mercadeo de productos reactivos e instrumentos utilizados en laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes.

Además, para que el derecho del tercero, se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de asociación, cuestión que ocurre en este asunto, ya que existe relación entre los servicios de la clase 42 que distingue la marca en conflicto con las actividades que despliega dicho tercero en desarrollo de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales servicios tienen la misma finalidad.

Así las cosas, se considera que el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajusta a derecho y, por lo tanto, no vulnera las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino.

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

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO