

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

CONSEJERO PONENTE (E): HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Número único de radicación 11001032400020150012200
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: LOUIS VUITTON MALLETTIER.

TESIS: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO "ZEPHYR" (MIXTO) Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "ZEPHIR" (MIXTA) EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.

La sociedad **LOUIS VUITTON MALLETTIER**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 7261 de 11 de febrero de 2014, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro**

marcarlo con extensión territorial", expedida por la Directora de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 55191 de 16 de septiembre de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso apelación"**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), para distinguir los productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º: Que el 25 de julio de 2013, solicitó el registro con extensión territorial del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Que el 15 de agosto de 2013 fue publicada la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3º: Agregó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.** presentó oposición a la solicitud del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), con fundamento en su marca "**ZEPHIR**" (**mixta**) para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Señaló que mediante la Resolución núm. 7261 de 11 de febrero de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.** y le negó el registro del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que resultaba confundible con la marca "**ZEPHIR**" (**mixta**), que ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

5º: Mediante la Resolución núm. 55191 de 16 de septiembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación de manera confirmativa.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136 de la Decisión 486, porque el signo **"ZEPHYR"** (**mixto**) no es idéntico ni existe similitud capaz de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca **"ZEPHIR"** (**mixta**).

Señaló que para poder dar aplicación a la causal de irregistrabilidad, que trata la norma comunitaria, deben configurarse dos presupuestos exigidos por la ley, los cuales son: i) la identidad o semejanza entre los signos en disputa, condicionada a que el uso de la marca solicitada pueda causar confusión o asociación y, ii) la identidad o vinculación entre los productos o servicios distinguidos por las

marcas de manera que su uso en el comercio derive confusión o asociación.

Manifestó que en el presente caso no se cumplen esos presupuestos, debido a que los signos en disputa no son idénticos y no existe similitud en los productos capaz de generar riesgo de confusión o asociación comercial.

Agregó que la SIC al hacer el análisis de registrabilidad del signo por ella solicitado, **"ZEPHYR" (mixto)**, no tuvo en cuenta que lo que se pretende identificar son productos que se encuentran en un mercado diferente al de la marca **"ZEPHIR" (mixta)**; y que su *"target"* (sic) son personas de alto nivel económico, que son conocedoras y están familiarizadas con **LOUIS VUITTON**.

Añadió que los signos cotejados están dirigidos a consumidores distintos, debido a que los productos identificados con el signo solicitado constituyen bienes de lujo y, por lo tanto, se dirigen a consumidores especializados, mientras que los productos referidos con la marca **"ZEPHIR" (mixta)** van dirigidos al consumidor medio.

Afirmó que en virtud del criterio denominado consumidor especializado, aun cuando dos marcas sean similares e identifiquen la misma clase o clases afines, dicha circunstancia no implica que en todos los casos exista riesgo de confusión, que es precisamente lo que ocurre en este caso.

Precisó que los productos que pretende identificar el signo solicitado corresponden a la Clase 18 Internacional, como son: "[...] *maletas, bolsos, billeteras, baúles y en general elementos usados para viajar [...]*", que son completamente diferentes a aquellos identificados por la marca previamente registrada en la Clase 25 Internacional. Además, "**ZEPHYR**" (**mixto**) se usa en las etiquetas de las maletas y maletines, pero no se aplica sobre el producto, puesto que están identificados con el signo "**LOUIS VUITTON**", lo que hace improbable que se presente riesgo de confusión en el consumidor.

Adujo que a pesar de que ambos productos se comercialicen por el mismo medio, en el presente caso los establecimientos de comercio donde se vende cada producto no son los mismos, debido a que los

de marca **LOUIS VUITTON ZEPHYR** se venden exclusivamente mediante tiendas oficiales de **LOUIS VUITTON**, frecuentadas por consumidores especializados, lo cuales son absolutamente conscientes de las diferencias con los productos "**ZEPHYR**" y su origen empresarial. De ahí que no se genere riesgo de confusión directa o indirecta para los consumidores.

Alegó que debe tenerse en cuenta que los productos "**ZEPHYR**" fabricados por **LOUIS VUITTON** tienen una diferencia en el precio frente a los productos marca "**TEJIDOS ZEPHIR**", porque mientras aquellos cuestan cerca de 3.000 euros por maleta, un producto de la marca "**TEJIDOS ZEPHIR**" oscila en un máximo de \$ 200.000 pesos colombianos.

Indicó que si bien de la comparación ortográfica y fonética los actos acusados indicaron que los signos "**ZEPHYR**" (**mixto**) y "**ZEPHIR**" (**mixto**) eran iguales, ello no resulta ser cierto debido a que las citadas marcas presentan diferencias, porque la palabra "**ZEPHYR**" en el signo solicitado está en la primera posición, mientras que en la

marca registrada está en el tercer lugar y escrita de forma diferente (1. Dibujo de mariposa, 2. "TEJIDOS", 3. "ZEPHIR").

Finalmente, sostuvo que la Resolución núm. 7261 de 11 de febrero de 2014 estableció que la expresión "**ZEPHYR**" es un término que no tiene significado alguno, de lo cual difiere por cuanto en el plano conceptual los signos confrontados son diferentes, porque el signo que se pretende registrar significa en castellano "**CÉFIRO**", es decir, un "viento suave y apacible", debido a que las maletas de **LOUIS VUITTON** están inspiradas en la mitología griega, mientras que la de la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.** no tiene significado alguno debido a que "**ZEPHIR**" con "I" no tiene definición en el idioma español.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el signo **"ZEPHYR"** es similar a la marca **"ZEPHIR"** y existe conexidad entre los mismos.

Indicó que prevalece el elemento denominativo en la marca **"ZEPHIR"**, sin que el dibujo de mariposa sobresalga y sea el elemento que cree recordación en el consumidor.

Anotó que desde el punto de vista ortográfico, existe identidad en 5 letras de cada uno de los signos (**Z, E, P, H, R**), las cuales se encuentran exactamente en la misma posición en cada una de la palabras.

Explicó que dicha identidad de letras toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que cada uno de los signos está compuesto únicamente por 6 letras y, por lo tanto, el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca **"ZEPHIR" (mixta)**,

previamente registrada, sin que exista duda alguna de la similitud de los signos entre sí.

Afirmó que pese a que el signo solicitado contiene la consonante **"Y"** en la última sílaba, en reemplazo de la vocal **"I"** de la marca previamente registrada, las similitudes existentes generan una impresión en conjunto de notoriedad (sic) de los signos, para el consumidor.

Alegó que fonéticamente existe identidad entre el signo solicitado y la marca, teniendo en cuenta que la **"Y"** del signo solicitado se pronuncia como la **"I"** de la marca previamente registrada, además de que ambos se encuentran conformados por dos sílabas y sus sílabas tónicas coinciden en la segunda sílaba.

Adujo que en atención a la similitud existente, el consumidor puede llegar a confundir el signo **"ZEPHYR" (mixto)** con la marca **"ZEPHIR" (mixta)**, la que asocia con un origen empresarial específico.

Manifestó que la palabra **"TEJIDOS"**, que hace parte de la marca opositora, resulta ser de carácter explicativa; por lo tanto, es inapropiable por el empresario y, en ese sentido, no puede ser tomada en cuenta al realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

Sostuvo que entre los productos identificados con los signos cuestionados existe conexidad competitiva, teniendo en cuenta los canales de comercialización de los mismos, la relación entre ellos y su uso en conjunto y complementario.

Con respecto al argumento, según el cual no podría originarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, en atención a que los productos del signo cuestionado van dirigidos a un consumidor especializado, mencionó que la solicitud de registro marcario se realizó sobre el signo **"ZEPHYR" (mixto)** y no sobre la marca **"LOUIS VUITTON"**, y en consecuencia, el examen de registrabilidad se realizó entre el signo solicitado **"ZEPHYR" (mixto)** y la marca **"ZEPHIR" (mixta)**, pero no de esta con la marca **"LOUIS VUITTON"**. *"[...] De esta manera, la demandante*

*pretende trasladar a la marca denegada "ZEPHYR" (mixta), el reconocimiento que pueda tener en el mercado la marca **LOUIS VUITTON**, y por la misma vía los consumidores a su juicio especializados que se encuentren interesados en la marca [...]*".

Indicó que la actora no presentó prueba alguna con respecto a que exista en el consumidor una asociación directa entre el signo "**ZEPHYR**" (mixto), cuyo registro fue denegado y la marca "**LOUIS VUITTON**" y, por ello la imagen y recordación producidas en los consumidores respecto de esta no puede atribuírsele al signo "**ZEPHYR**" (mixto), máxime si se tiene en cuenta que se trata de dos marcas totalmente independientes, debido a que el signo solicitado no se compone de la "marca de lujo", traída a colación por la actora, es decir, no fue solicitado como "**ZEPHYR LOUIS VUITTON**" o "**LOUIS VUITTON ZEPHYR**", sino como "**ZEPHYR**", sin que de este signo se pueda establecer por parte del consumidor un mismo origen empresarial al que tiene la marca "**LOUIS VUITTON**".

Expresó que, por el contrario, el consumidor al encontrarse frente al signo **"ZEPHYR"**, que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza y que tiene similitud con la marca **"ZEPHIR"**, asociará aquel signo con el mismo origen empresarial de este última, o pensará erróneamente que ambos signos tienen el mismo origen empresarial, esto es, el de la marca previamente registrada, cuyo titular es la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.**

Reiteró que en el presente caso se pretende reivindicar únicamente y en su individualidad el signo **"ZEPHYR"**.

Advirtió que de haberse concedido a la sociedad actora el signo **"ZEPHYR" (mixto)**, el riesgo de confusión sería latente para el consumidor, quien asocia en el mercado la marca **"ZEPHIR" (mixto)** con un origen empresarial específico.

Agregó que tratándose de los productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza debe hablarse de "productos de

consumo corriente”, a diferencia de lo que ocurre con los de las Clases 3 y 12 Internacional.

II.2. La sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Señaló que existe identidad fonética y auditiva entre los signos cotejados.

Indicó que el signo para el cual se solicitó la protección es **“ZEPHYR”**, el cual no incorporó la marca **“LOUIS VUITTON”**, sobre la cual se endilga la calidad de tener un consumidor especializado.

Adujo que no puede ser válido el argumento que busca fundamentar que la no confundibilidad de los signos es evidente bajo la premisa que uno de ellos solo se vende en las tiendas oficiales del fabricante, porque ello llevaría a pensar que pueden existir muchas marcas confundibles, en cuanto se distribuyen solo y exclusivamente en tiendas oficiales de su titular.

Expresó que los productos identificados con los signos cotejados comparten iguales canales de comercialización, en tanto que los vestidos y demás productos relacionados con vestuario pueden ser distribuidos y comercializados con baúles, maletas, fundas de viaje, zapatos. También, tienen el mismo destinatario, son complementados entre unos y otros.

Alegó que no es relevante la expresión "**TEJIDOS**" de la marca previamente registrada, en cuanto es explicativa y que el elemento gráfico de la mariposa, que la acompaña, no puede ser un supuesto para que se desvirtúe la evidente confundibilidad que existe entre los signos cotejados, debido a que por la pronunciabilidad de las palabras, la generalidad de las personas se refieren a esa marca con la expresión "**ZEPHIR**" dentro del mercado.

Manifestó que no se puede aplicar el análisis conceptual, desarrollado por la sociedad actora, en el sentido que los signos tienen diferencias conceptuales, dada la identidad fonética que tienen los signos.

Afirmó, además, que ha sido reiterado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que las expresiones en idioma diferente al local deben ser examinadas a la luz del conocimiento que del mismo tenga la generalidad de sus habitantes, situación que no se demuestra en el caso bajo estudio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011¹, el 10 de julio de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **LOUIS VUITTON MALLETTIER**, en su calidad de demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y

¹ "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Se advirtió que en el escrito de contestación de la demanda, en el acápite "**RAZONES DE LA DEFENSA**", la SIC indicó que los argumentos de defensa revestían el carácter de excepciones, las cuales denominó: *5.1. De la legalidad de los actos administrativos acusado; y 5.2. Inexistencia de violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.*

Sobre dichas excepciones, se consideró que esos argumentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que no constituyen excepciones propiamente dichas, porque la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhibe al fallador para entrar a

conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado.

Se estimó que, por tal razón, no concurren los presupuestos del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, para considerarlas como excepciones previas y, por lo tanto, resulta innecesario el traslado de las mismas, como en efecto ocurrió en el caso *sub lite*.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 7261 de 11 de febrero de 2014 y 55191 de 16 de septiembre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad **SAENZ E HIJOS S. EN C.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro como marca del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la

demandante a folios 34 a 52 y a lo respondido por la demandada a folios 34 a 52 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 174 a 186 del expediente.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de noviembre de 2018², corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del término legal, el demandante y la demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

² Cfr. Folio 285

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó³:

"[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

[...]

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento—sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y

³ Proceso 18-IP-2018.

el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

[...]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[...]

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 7261 de 11 de febrero de 2014**, negó el registro como marca del signo "**ZEPHYR**" (**mixto**), a la sociedad **LOUIS VUITTON MALLETIER**, para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: "*[...] cajas de cuero o de cuero de imitación; bolsos de viaje, estuches de viaje (marroquinería), baúles y maletas, fundas de viaje para prendas de vestir y zapatos; estuches para artículos de tocador (neceseres de belleza); mochilas, bolsos de mano; bolsos de deporte; carteras de mano (bolsos de mano de noche), maletines para documentos y portafolios de cuero; billeteras, monederos, tarjeteros (carteras), estuches para llaves (marroquinería); sombrillas, paraguas; prendas de vestir para animales, bolsas para transportar animales [...]*".

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo no es similar a la marca previamente registrada "**ZEPHIR**" (**mixta**).

Adujo, además, que no hay relación entre los productos amparados por los signos controvertidos, por cuanto están dirigidos a consumidores distintos, en razón a que los productos identificados

con el signo solicitado **“ZEPHYR” (mixto)** constituyen bienes de lujo y, por tanto, se dirigen a un consumidor especializado, mientras que los productos amparados con la marca previamente registrada **“ZEPHIR” (mixta)** van dirigidos a un consumidor medio.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 136, literales a) de la Decisión 486.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“[...]

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;

[...]”.

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

"[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]"

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

SIGNO MIXTO SOLICITADO	MARCA MIXTA REGISTRADA
	
<p>Titular: LOUIS VUITTON MALLETIER</p>	<p>Titular: SAENZ E HIJOS S. EN C. Certificado núm. 197175</p>
<p>Clase 18 "[...] cajas de cuero o de cuero de imitación; bolsos de viaje, estuches de</p>	<p>Clase 25 "[...] vestido, calzado, sombrerería [...]"</p>

<i>viaje (marroquinería), baúles y maletas, fundas de viaje para prendas de vestir y zapatos; estuches para artículos de tocador (neceseres de belleza); mochilas, bolsos de mano; bolsos de deporte; carteras de mano (bolsos de mano de noche), maletines para documentos y portafolios de cuero; billeteras, monederos, tarjeteros (carteras), estuches para llaves (marroquinería); sombrillas, paraguas; prendas de vestir para animales, bolsas para transportar animales [...]</i>	
---	--

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto ("**ZEPHYR**"), solicitado por la actora, con otra marca mixta ("**ZEPHIR**"), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca controvertidos, no así las gráficas que los acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su

expendedor por su denominación y no por la descripción de los elementos gráficos adicionales que las conforman.

En este orden de ideas, no existe duda que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

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:

"[...] (i) 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, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) 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.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”.

[...]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir.

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

"[...]

*a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

*b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

*c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.*

*d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]"⁴*

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta los elementos explicativos de las marcas al momento de realizar el examen de registrabilidad, es

⁴ *Ibidem*

decir, que debe excluir de la comparación de los signos en disputa la parte explicativa.

Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 25 de enero de 2019⁵, en la que la Sala dijo lo siguiente:

"[...] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶, se ha pronunciado respecto de los elementos explicativos de una marca, indicando que debe excluirse del cotejo tal como se refiere a continuación.

"[...] Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite "usar" ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020100038300.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 39-IP-2012 de 4 de julio de 2012.

▪ **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

▪ **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

▪ **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

▪ **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de

buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

*Si se cumplen los requisitos mencionados, **la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario [...]**.
(Destacado de la Sala)*

Por lo tanto, el cotejo se deberá realizar entre el signo solicitado **“ZEPHYR”** y la marca previamente registrada **“ZEPHIR”**, teniendo en cuenta que la palabra **“TEJIDOS”** de la marca previamente registrada no debe ser tomada en cuenta, por ser un elemento explicativo, conforme se indica en el certificado de registro núm. 197175 de la misma, observado en la página web de la demandada.⁷

Ahora bien, respecto a la **similitud ortográfica** entre los signos **“ZEPHYR”** y **“ZEPHIR”**, la Sala advierte significativas similitudes,

⁷Oficina Virtual de la Propiedad Industrial. Disponible en: www.sipi.gov.co. Consultada el 8 de febrero de 2019.

que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambos signos coinciden en 5 letras "Z"- "E"- "P"- "H"- "R" y que la única diferencia radica en la "Y" del signo cuestionado, la cual no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Referente a la **similitud fonética**, es preciso indicar que los signos cotejados tienen un sonido o pronunciación idéntico por cuanto la letra "Y", que tiene el signo cuestionado, suena igual a la letra "I" de la marca previamente registrada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR
ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR
ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR
ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR ZEPHYR-ZEPHIR

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que los signos enfrentados son de *fantasía* porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y no son términos de uso generalizado. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Con respecto a lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]"

Adicionalmente, la Sala considera 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 llevará al consumidor en mención a creer que los

productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015⁸, 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-*

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500.

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[...]" (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de los signos podría generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

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

Sobre el particular, el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, así:

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

Existe conexión competitiva 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. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el 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.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.”

b) La complementariedad de los productos o servicios

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

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o 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.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse

conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...].”

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 los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión.

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado **“ZEPHYR”** fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *cajas de cuero o de cuero de imitación; bolsos de viaje, estuches de viaje (marroquinería), baúles y maletas, fundas de viaje para prendas de vestir y zapatos; estuches para artículos de tocador (neceseres de belleza); mochilas, bolsos de mano; bolsos de deporte; carteras de mano (bolsos de mano de noche), maletines para documentos y portafolios de cuero; billeteras, monederos, tarjeteros (carteras), estuches para llaves*

(marroquinería); sombrillas, paraguas; prendas de vestir para animales, bolsas para transportar animales [...]”.

La marca previamente registrada **“ZEPHIR”** distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: *“[...] vestido, calzado, sombrerería [...]*”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que están incluidos en una misma clase del nomenclátor; se pueden promocionar por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expendirse en los mismos establecimientos, en tanto que en un mismo almacén especializado se pueden comercializar bolsos, maletas, baúles, carteras, así como vestidos, calzados y sombrerería; son complementarios y se pueden usar de manera conjunta; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva.

Ahora, con respecto al argumento de la actora, según el cual no podría originarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor entre los signos cotejados, en atención a que los productos del signo cuestionado **"ZEPHYR" (mixto)** van dirigidos a un consumidor especializado, la Sala considera que no le asiste razón, porque al no incluir el citado signo cuestionado la marca **"LOUIS VUITTON"**, es muy probable que el consumidor incurra en error al momento de seleccionar los productos identificados con el referido signo, en tanto que no asocia el signo **"ZEPHYR"** con el origen empresarial de la citada marca reconocida ni con sus características.

Ello, en atención a que la solicitud de registro marcario se realizó sobre el signo **"ZEPHYR"** y no sobre la marca **"LOUIS VUITTON"** y a que si bien es cierto que el consumidor identifica el origen empresarial de **"LOUIS VUITTON"**, también lo es que él no asocia el signo **"ZEPHYR"** con ese origen empresarial, sino que podría asociarlo con el origen empresarial de la marca previamente registrada **"ZEPHIR"**, teniendo en cuenta las significativas similitudes, antes anotadas.

Así las cosas, debe concluirse que el signo y la marca registrada no pueden coexistir en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión o de asociación, lo que conllevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en el caso de concederse su registro.

En este orden de ideas, la Sala considera que no se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, invocado por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas 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,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

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

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de febrero de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS