

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 110010324000200900180-00

Actora: DUNA ENTERPRISE S.L.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE UNA MARCA SEA REAL Y EFECTIVA TIENE QUE COINCIDIR TOTALMENTE CON EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y DEBE INDICAR CLARAMENTE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN, ASÍ COMO EL PAPEL QUE JUEGAN EN EL CONJUNTO DEL SIGNO, DIFERENCIANDO ENTRE LOS QUE SE REIVINDICAN Y LOS QUE NO.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Duna Enterprise S.L. contra la Resolución nro. 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Decisión, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad Duna Enterprise S.L., actuando a través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 20141 de 29 de junio de 2007 en el sentido de conceder el registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” -mixta-, a favor de la sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. –hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.-, para distinguir “[...] *“productos: aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello”, productos comprendidos en la clase 9ª de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza [...]*”.

1.1. Hechos

La sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. –hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.- solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” -

mixta-, para distinguir “*aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello*” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

En criterio del actor, pese a que según el ícono de “Consulta de Signos Distintivos” de la Superintendencia de Industria y Comercio se registra la publicación de la marca “Alizz Ceramic Ion” en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573 de 2007, considera que dicha información no es cierta.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 20141 de 29 de junio 2007, negó el registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” -mixta-, pues consideró que era confundible con la marca “Tourmaline Technology”, previamente registrada y vigente, cuyo titular es la sociedad Duna Enterprise S.A. –hoy Duna Enterprise S.L.-, para distinguir productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La Resolución dispuso:

“[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Negar el registro de la marca mixta ALIZZ CERAMIC ION, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución [...].*

Inconforme con tal decisión, la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. presentó recurso de reposición ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió Resolución 23204 de 30 de julio de 2007, mediante la cual dispuso revocar la Resolución 20141 de 2007 y concedió a la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. el registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” -mixta-, para distinguir “[...] *aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello [...]*” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

“[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Revocar la decisión contenida en la resolución No. 20141 de 29 de junio de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Conceder el registro de:*

La marca: ALIZZ CERAMIC ION (mixta)

Certificado:

Para distinguir: “Productos: aparatos electrotérmicos para ondular y lisar el cabello”, productos comprendidos en la clase 9ª de la octava edición de

la clasificación Internacional de Niza.

Vigencia: Diez (10) años conjuntos a partir de la fecha de la presente resolución.

Titular: Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impone S.A.

Domicilio: Medellín, Colombia.

ARTÍCULO TERCERO. *Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el registro de la Propiedad Industrial [...].*

1.2. Las pretensiones

Las pretensiones de la demanda son las siguientes:

“[...]

PRETENSIONES

QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 23204 del 30 de julio de 2007, por medio de la cual se revocó la resolución 20141 del 29 de junio de 2007 y se concedió el registro de la marca Alizz Ceramic Ion (Mixta) proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [...].

En síntesis de la Sala, lo pretendido por la parte demandante es: i) que se declare la nulidad de la Resolución 23204 de 30 de julio de 2007; ii) que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) que se ordene a la demandada que expida la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.

1.4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Para sustentar las pretensiones de la demanda, la sociedad Duna Enterprise S.L. manifiesta que el acto administrativo demandado contraría los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Como fundamentó de lo anterior, expone los cargos de nulidad que la Sala enuncia, así: i) Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y iii) Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

La Sala procede a explicar cada uno de los cargos de violación expuestos por el actor.

1.4.1. Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

La parte demandante señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece la obligación de publicar la solicitud de registro que reúna los requisitos formales. Como sustento de lo anterior, expone los siguientes argumentos:

Señala que se incurrió en omisión en la medida en que no se publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En ese orden, no se cumplió con la finalidad que persigue la norma que obliga a la publicación, esto es, hacer conocer a los terceros sobre la marca que va a registrarse. La falta de publicación imposibilita a los terceros el derecho de presentar oposiciones cuando el registro vulnere algún derecho previamente adquirido.

Si en gracia de discusión se llega a comprobar que la publicación se realizó, señala que el signo solicitado no involucra los diferentes elementos que conforman la marca pues, la marca “*Alizz Ceramic Ion*” (Mixta) no incorpora nominativamente la marca previamente registrada “*Tourmaline*”. En criterio de la demandante, la Administración debió requerir al solicitante del reconocimiento de titularidad, dado que es obligación de este último indicar de forma expresa los elementos que conforman el signo solicitado y, de no ser así, surge el deber legal de la Administración de requerir las explicaciones del caso.

En el evento de no existir la obligatoriedad de indicar de forma nominal todos los elementos de la marca, todos los elementos de la marca deben ser incorporados de forma nítida o, por lo menos, los elementos que la componen deberían ser lo suficientemente legibles –en la etiqueta- a efectos de no vulnerar los derechos de terceros. Señala que, en este caso, la expresión “*Tourmaline*” es casi imperceptible en la etiqueta aportada dentro del petitorio y que se reporta en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo anterior, la parte demandante señala que el actuar de la administración debió encaminarse al trámite señalado en la norma comunitaria –artículo 145-, dado que la finalidad es dar certeza a terceros en relación con los elementos que conforman la misma, máxime cuando el signo bajo examen incorpora una marca previamente registrada.

En criterio del actor, la falta o indebida publicación en los términos del artículo 145 de la Decisión 486 tiene como consecuencia la imposibilidad para terceros de presentar oposiciones en los términos del artículo 146 de la Decisión *ejusdem*, cuestión que desarrolla en el cargo

siguiente.

1.4.2. Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

La parte demandante señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece que dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. Como sustento de lo anterior, expone el siguiente argumento:

Al no existir físicamente la publicación en el medio a través del cual la Administración difunde las marcas que se encuentran en trámite de registro –Gaceta de la Propiedad Industrial-, es imposible entrar a objetar o presentar oposición en relación con la marca, en este caso, “Alízz Ceramic Ion”. La indebida publicación o la falta total de publicación tienen como consecuencia la ineficacia del acto administrativo que reconoce la titularidad de la marca.

1.4.3. Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

La parte demandante señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el derecho al uso exclusivo de una marca adquirida por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Como sustento de lo anterior, expone el siguiente argumento:

Advierte que el acto administrativo demandado desconoció el derecho exclusivo que tiene la sociedad Duna Enterprises S.L. en relación con la marca “*Tourmaline*”, con Certificado de Registro Nro. 330572 vigente hasta el 20 de abril de 2017.

2. Actuación procesal

La demanda se radicó el 1 de abril de 2009 y fue admitida mediante auto de 23 de junio de 2009, en el cual se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio en calidad de demandado; al representante legal de la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. como tercero con interés directo en las resultas del proceso; y al Ministerio Público, delegado ante esta corporación. En dicha providencia se corrió traslado de la demanda.

2.1. Contestación de la demandada por la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tienen vocación de prosperidad ya que carecen de apoyo jurídico suficiente. Agrega que el acto administrativo acusado fue expedido con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Circular Única Nro. 10 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

i) En relación con la vulneración del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indicó que la solicitud de registro de la marca Alízz Ceramic Ion se publicó, de forma completa, en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nro. 573 de 28 de febrero de 2007.

Afirmó que las marcas Alízz Ceramic Ion y Tourmaline Technology no eran confundibles, pues se percibían de forma distinta.

Sostuvo que “[...] la expresión *TOURMALINE*, contenida en el signo *ALÍZZ CERAMIC ION*, era meramente explicativa [...]” y no podía ser registrada de forma exclusiva a favor de ninguna persona, pues era genérica y descriptiva de los productos identificados en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que era un término “[...] usualmente empleado por los empresarios del sector para referirse a una tecnología especial empleada para el cuidado del cabello [...]”.

ii) Dado que la solicitud de registro de la marca Alízz Ceramic Ion se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se configura vulneración del artículo 146 de la Decisión 486 porque se le permitió al demandante ejercer oposición a la solicitud de marca presentada por la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. Cosa diferente es que no haya manifestado oposición en los términos de la normativa que rige la materia.

Señala, además, que a efectos de la posible oposición, los interesados no solamente contaban con la consulta de la solicitud en la página *web* de la Superintendencia, sino del signo, si tenían alguna duda.

En conclusión, dado que los interesados si tuvieron la oportunidad de presentar oposición al registro, consideran que este cargo no tiene vocación de prosperidad.

iii) Señala que las marcas Alízz Ceramic Ion y Tourmaline Technology no son confundibles; no existe semejanza entre ellas que pueda conllevar a riesgo de confusión o asociación en el consumidor; en efecto, las marcas apreciadas en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, son diferentes y diferenciables.

Finalmente, agrega que la expresión “*Tourmaline*” no es apropiable en exclusiva por el titular de la marca Tourmaline Technology como quiera que es un término o expresión que usualmente emplean los empresarios de la Clase 9 Internacional para referirse a una tecnología especial utilizada en el cuidado del cabello.

2.2. Contestación de la demandada por la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A.

La sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que la Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro del signo Alízz Ceramic Ion en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573 de 28 de febrero de 2007, publicación 1252; en consecuencia, al demandante se le garantizó la posibilidad de controvertir la solicitud de registro.

Adicionalmente, indicó que el vocablo “*Tourmaline*” es genérico, pues es el nombre de “*una piedra utilizada en la fabricación*” de planchas para cabello.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante providencia de 31 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de diez (10) días.

Dicha providencia se notificó a las partes por estado de 9 de junio de 2016 y el término corrió desde el 10 de junio hasta el 23 de junio de 2016, tal como consta a folio 564 anverso del

expediente.

3.1. La **Superintendencia de Industria y Comercio** presentó escrito de alegatos de conclusión el 22 de junio de 2016, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3.2. Por su parte, las sociedades **Duna Enterprises S.L. e Importadora Comercial de Belleza S.A.** no presentaron alegatos de conclusión a ser tenidos en cuenta en esta etapa procesal.

3.3. El agente del **Ministerio Público** delegado ante esta Corporación no rindió concepto en este asunto.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Consejero Sustanciador, mediante providencia de 22 de octubre de 2013, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a esta Corporación la interpretación 17-IP-2014, la cual será objeto de estudio por la Sala en las consideraciones de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) el acto administrativo enjuiciado; iii) la normativa que regula el registro de los signos y las marcas iv) las normas invocadas en la demanda y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) análisis y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado y vi) conclusiones.

1. El problema jurídico

El problema jurídico general que debe abordar la Sala en este caso es el de realizar un estudio de legalidad de la Resolución Nro. 23204 de 30 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Alízz Ceramic Ion a favor de la sociedad Importadora Comercial De Belleza S.A., para distinguir “[...] *aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello* [...]” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

El estudio de legalidad se limitará a los cargos propuestos por la sociedad Duna Enterprise S.L. en el escrito de demanda, a saber: i) cargo de nulidad por violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) cargo de nulidad por violación del artículo 146 de la Decisión 486; y iii) cargo de nulidad por violación del artículo 154 de la Decisión 486.

Para mayor claridad del estudio que se realiza, las marcas a cotejar, alrededor de las cuales gira la

presente controversia, son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA

Alízz Ceramic Ion (Mixta):

MARCA OPOSITORA

TOURMALINE TECHNOLOGY (Mixta):

Con la finalidad de aportar mayores elementos de juicio frente al tema, resulta pertinente resaltar que las marcas anteriormente relacionadas forman parte de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y amparan los siguientes productos: “[...] *aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello* [...]”.

2. El acto administrativo demandado

Se pretende la nulidad de la Resolución No. 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido es el siguiente:

“[...]”

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Revocar la decisión contenida en la resolución No. 20141 de 29 de junio de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Conceder el registro de:*

*La marca: **ALIZZ CERAMIC ION** (mixta)*

Certificado:

Para distinguir: “Productos: aparatos electrotérmicos para ondular y lisar el cabello”, productos comprendidos en la clase 9ª de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza.

Vigencia: Diez (10) años conjuntos a partir de la fecha de la presente resolución.

Titular: Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impone S.A.

Domicilio: Medellín, Colombia.

ARTÍCULO TERCERO. *Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el registro de la Propiedad Industrial [...]”.*

La Superintendencia de Industria y Comercio, en el acto administrativo demandado, realizó un estudio sobre el riesgo de confusión entre las marcas Alizz Ceramic Ion y Tourmaline Technology y un análisis de registrabilidad de los signos, concluyendo que la marca Alizz Ceramic Ion (mixta) no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

El “*Protocolo de Trujillo*” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema

andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino.

En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un Régimen Común sobre Propiedad Industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de marcas en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por la marca; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad al y del registro.

Dado que en este caso el actor argumenta que la Resolución Nro. 23204 de 30 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” a favor de la sociedad Importadora Comercial De Belleza S.A., para distinguir “[...] aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello [...]” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala enunciará el contenido de dichos mandatos y demás normas relacionadas. Así mismo, se reiterará el marco de la interpretación prejudicial que, para este caso, realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4. Las normas comunitarias invocadas en la demanda y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia

En primer orden, la Sala estudiará las normas comunitarias invocadas en la demanda; en segundo orden, se estudiará la figura de la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y finalmente, se analizará la interpretación del Tribunal en este caso concreto y se expondrán unas conclusiones.

4.1. Normativa invocada por la parte demandante

Tal como se explicó al abordar el problema jurídico, en criterio de la sociedad Duna Enterprise S.L., la Resolución No. 23204 de 30 de julio de 2007 desconoció los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que disponen lo siguiente:

[...]

CAPITULO II **Del Procedimiento de Registro**

[...]

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

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.

[...]

CAPITULO III **De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca**

[...]

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente [...].”

4.2. Marco jurídico de la Interpretación Prejudicial

Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 17-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486; y, de oficio, realizó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136, 150 y 157 de ese mismo mandato comunitario.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] *Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas*

normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.*

En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.*

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.*

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

4.3 La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto

Tal como se explicó en esta providencia, en el marco del Proceso 17-IP-2014 y por solicitud de esta Corporación en el marco del proceso de que se trata, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486; y, de oficio, realizó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136, 150 y 157 de ese mismo

mandato comunitario.

Las conclusiones a que arribó el Tribunal son las siguientes:

“[...]”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

SEGUNDO: *De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.*

TERCERO: *Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALIZZ CERAMIC ION y TOURMALINE TECHNOLOGY.*

CUARTO: *La Corte Consultante debe determinar si la palabra TOURMALINE es de uso común o genérico en la Clase 9 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica, si es que dicha palabra hace parte del conjunto de la marca.*

QUINTO: *Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.*

Por el contrario, no serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca.

SEXTO: *Los requisitos que se deben cumplir para incluir elementos explicativos en el registro de la marca, son los siguientes:*

- 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 mercado 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 sin las distorsiones que se producen como consecuencia de la deslealtad.

- 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. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina nacional competente que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina nacional competente 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. 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 reduzca las asimetrías informativas y, por lo tanto, le ayude para tomar una mejor decisión de compra.

- 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 y de buena fe. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección del 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 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 de marcas.

SÉPTIMO:

Para que exista una publicación real y efectiva se debe cumplir lo siguiente:

1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado a registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Por lo tanto, se

debe mostrar al público consumidor el signo solicitado de manera fidedigna.

2. La oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado a registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, entre otros).

Si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto. En otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta interpretación es la que más se acomoda a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe.

OCTAVO: *El examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial [...]”.*

Finalmente, el Tribunal de Justicia señaló que conforme con el artículo 35 del Tratado de Creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno.

La Sala, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluye lo siguiente:

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, corresponde a la autoridad nacional el deber de cotejar los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Corresponde a esta Corporación el deber de establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos Alízz Ceramic Ion y Tourmaline Technology.

Esta Corporación debe determinar si la palabra “*tourmaline*” es de uso común o genérico en la Clase 9 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica,

si es que dicha palabra hace parte del conjunto de la marca.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Por el contrario, no serán registrables los signos de fantasía si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca.

Los requisitos que **se deben cumplir para incluir elementos explicativos** en el registro de la marca, son los siguientes: i) **Que se haga de buena fe.** El uso de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. Se debe procurar porque el mercado sea transparente y se desenvuelva sin las distorsiones que se producen como consecuencia de la deslealtad; ii) **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca; iii) **Que se limite al propósito de identificación o información.** El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado; y iv) **Que no induzca al público consumidor a error.** Se debe verificar que la expresión explicativa no induzca al público consumidor a error; se debe procurar porque la elección del consumidor sea libre y consciente. La expresión explicativa no debe generar confusión.

Los elementos explicativos que reúnan los requisitos anteriores no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no son relevantes al efectuar el cotejo de marcas porque se trata de simples elementos informativos que no hacen parte de la marca.

Para que exista una **publicación real y efectiva** se debe cumplir lo siguiente: i) la publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado a registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Por lo tanto, se debe mostrar al público consumidor el signo solicitado de manera fidedigna; ii) la oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado a registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, entre otros).

El examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. Así mismo, debe cumplir las reglas establecidas por

las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

5. Análisis del caso concreto y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado

Tal como se explicó, corresponde a la Sala realizar un estudio de legalidad de la Resolución Nro. 23204 de 30 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Alízz Ceramic Ion a favor de la sociedad Importadora Comercial De Belleza S.A., para distinguir “[...] aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello [...]” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; el estudio se limitará a los cargos de nulidad propuestos por la sociedad Duna Enterprise S.L. en el escrito de demanda, a saber: i) cargo de nulidad por violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) cargo de nulidad por violación del artículo 146 de la Decisión 486; y iii) cargo de nulidad por violación del artículo 154 de la Decisión *ibídem*.

5.1. Cargo primero: Violación del artículo 145 de la Decisión 486 por la presunta falta de publicación de la solicitud de registro del signo Alízz Ceramic Ion en la Gaceta de la Propiedad Industrial

La sociedad Duna Enterprise S.L. señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece la obligación de publicar la solicitud de registro que reúna los requisitos formales.

i) En criterio de la parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una omisión que afecta la validez del acto administrativo consistente en la falta de publicación de la solicitud de registro presentada por la sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. –hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.- de la marca Alízz Ceramic Ion en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ii) Como segundo argumento y si en gracia de discusión se llega a comprobar que la publicación se realizó, la parte demandante señala que el signo solicitado no involucra los diferentes elementos que conforman la marca pues, “*Alizz Ceramic Ion*” (Mixta) no incorpora nominativamente la marca previamente registrada “*Tourmaline*”.

iii) Por último y en caso de no ser obligatorio indicar de forma nominal todos los elementos de la marca, la sociedad demandante señala que estos deben ser incorporados de forma nítida o, por lo menos, los elementos que la componen deberían ser lo suficientemente legibles –en la etiqueta- a efectos de no vulnerar los derechos de terceros. Lo anterior porque, en criterio de la sociedad Duna Enterprise S.L. la expresión “*Tourmaline*” es casi imperceptible en la etiqueta aportada dentro del petitorio y que se reporta en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En oposición a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. sostienen que la solicitud de registro del signo sí se publicó; que la publicación es legible y que la expresión “*Tourmaline*” es explicativa.

Para resolver, **la Sala observa**, tal como se explicó, que el artículo 145 de la Decisión 486 establece que si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el Capítulo de “*Procedimiento de registro*”, la oficina nacional competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenará la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, el artículo 146 de la Decisión 486 establece que dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la solicitud de registro de la marca.

En relación con los artículos anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial, explicó que para que exista una publicación real y efectiva (i) la **publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado a registro**; es decir, **no puede ser parcial o mutilada**. Por lo tanto, se debe mostrar al público consumidor el signo solicitado de manera fidedigna; (ii) la oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado a registro, **así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando entre los que se reivindicán y los que no** (explicativos, accesorios, entre otros).

En dicha interpretación y, en efecto, como lo ha señalado esta Corporación, si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado y se expide un acto administrativo de registro de marca o de signo, se estaría incurriendo en un vicio que podría afectar la validez de dicho acto.

Ahora, en relación a los requisitos que **se deben cumplir para incluir elementos explicativos** en el registro de una marca, se recuerda que este debe reunir los requisitos de: i) que se haga de buena fe; ii) que no se inserten para ser usados a título de marca; iii) que se limiten al propósito de identificación o información; y iv) que no induzcan al público consumidor en error.

En **primer orden**, la Sala observa que al expediente fue aportado por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones, de la Superintendencia de Industria y Comercio una copia física de la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial Nro. 573 Nro. 1252 de 28 de febrero de 2007, en la cual consta la publicación de la solicitud de registro del signo “*Alizz Ceramic Ion*”, realizada por la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A., para identificar “*aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello*”, en la clase 9 de la Clasificación

Internacional de Niza. En ella se lee:

“[...]

ALIZZ CERAMIC ION

(51) 9 (22) 22/12/2006
NP 1252 (21) 06 128720
(73) IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A.
(75) MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
(74) JUAN CAMILO VILLA BETANCOURT
TIPO MIXTA

PRODUCTOS

PRODUCTOS: APARATOS ELECTROTÉRMICOS PARA ONDULAR Y ALISAR EL CABELLO [...]”.

Bajo el anterior contexto, se evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio sí publicó la solicitud de registro de la marca “*Alizz Ceramic Ion*” en la Gaceta de la Propiedad Industrial y que dicha publicación se realizó en los términos fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; esto es, se trata de una publicación real y efectiva.

De hecho, de las pruebas referidas se logra constatar que la publicación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573 de 2007 coincide con el signo solicitado, pues incluye todos los elementos que lo conforman, tanto nominales (ALIZZ CERAMIC ION) como explicativos (LASER/PROFESSIONAL/TOURMALINE).

En mérito de lo expuesto la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con los requisitos formales previstos para el efecto en la normativa andina, pues procedió a publicar la solicitud atendiendo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que se recuerda, dice: “[...] *si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación [...]*” (Destacado de la Sala).

No está de más advertir que la sociedad demandante pudo oponerse a la solicitud de registro pero no lo hizo, pues de conformidad con lo expuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: “[...] *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 [...]*” (Destacado de la Sala).

En **segundo orden**, tampoco es de recibo el argumento referente a que el signo solicitado no involucra los diferentes elementos que conforman la marca pues, “*Alizz Ceramic Ion*” (Mixta) no incorpora nominativamente la marca previamente registrada “*Tourmaline*”.

Al respecto, la Sala resalta que a folios 1 y 2 del Cuaderno Anexo Nro. 1 obra copia del Formulario Único de Registro de Signos Distintivos que presentó la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. el 22 de diciembre de 2006 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para solicitar el registro de la marca “*Alizz Ceramic Ion*”.

En el documento consta cuál es la denominación principal y cuáles son las explicativas. El tenor literal de éste dice:

“[...]

Solicitante:

Nombre: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A.

[...]

Denominación del signo:

ALIZZ CERAMIC ION

Las demás expresiones irán como explicativas

[...]

Enumeración detallada de productos o servicios: Clase: 9

PRODUCTOS: APARATOS ELECTRÓNICOS PARA ONDULAR Y ALISAR EL CABELLO

[...]

REPRODUCCIÓN DEL SIGNO A REGISTRAR

[...]” (Se resalta)

La prueba referida permite constatar que la publicación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573 de 2007 coincide con el signo solicitado, pues incluye todos los elementos que lo conforman, **tanto nominales** (ALIZZ CERAMIC ION) **como explicativos** (LASER/PROFESSIONAL/TOURMALINE).

Así mismo, se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 17-IP-2014, sobre los elementos explicativos de una marca, a saber: i) se deben realizar de buena fe; ii) lo explicativo no se debe insertar a título de marca; iii) se debe limitar al propósito de identificación o información; y iv) el elemento no debe inducir al público consumidor en error.

Sobre el primer elemento, la Sala advierte que en el proceso no se encuentra probada la mala fe de la sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. –hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.- al incluir como elemento explicativo de la marca la expresión explicativa “*Tourmaline*”; cuestión que correspondía probar al demandante y que no ocurrió en este proceso.

En relación con el segundo elemento, la Sala advierte que, en este caso, la marca que se registró mediante el acto administrativo demandado es la de “*Alizz Ceramic Ion*” y no la de “*Tourmaline*”. Así mismo, la solicitud en la solicitud de registro de la marca presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se advirtió que la expresión “*Tourmaline*” tenía el carácter de explicativa y, en consecuencia, la Sala entiende que no se está reivindicando la propiedad sobre dicho elemento.

Se encuentra probado que el propósito del uso de la expresión explicativa “*Tourmaline*” es informar al público en general que el producto que se oferta hace uso de esta tecnología; esto es, se utiliza la turmalina –Tourmaline en idioma ingles- por sus propiedades piroeléctricas como piezoeléctricas.

Finalmente, la Sala advierte que no se induce al público consumidor a error, si se tiene en cuenta que las marcas mixtas Alízz Ceramic Ion y TOURMALINE TECHNOLOGY son totalmente diferentes:

Por lo demás, se evidencia que no existe confundibilidad entre la marca *Alizz Ceramic Ion* y el signo TOURMALINE TECHNOLOGY, porque la solicitud de registro del signo cuestionado se efectuó junto con el término TOURMALINE, que por tener carácter explicativo no ofrece similitudes con la marca previamente registrada y, por ende, no genera confundibilidad en el consumidor.

En **tercer orden**, tampoco es de recibo el argumento expuesto por la sociedad Duna Enterprise S.L. según el cual la expresión "*Tourmaline*" contenida en la marca mixta es casi imperceptible en la etiqueta aportada dentro del petitorio y que se reporta en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio pues, tal como se evidencia en la página de la entidad pública demandada y en los antecedentes allegados al proceso, la expresión "*Tourmaline*" es totalmente nítida, legible y, en consecuencia, no induce a error al consumidor o a los terceros con interés.

Así se aprecia la marca "*Alizz Ceramic Ion*" en diferentes tamaños; la Sala advierte que la expresión "*Tourmaline*" es totalmente legible:

Así se aprecia, en forma individual, la **expresión explicativa** "*Tourmaline*" contenida en la marca "*Alizz Ceramic Ion*":

Lo anterior permite a la Sala concluir que, contrario a lo manifestado por la sociedad Duna Enterprise S.L., la marca "*Alizz Ceramic Ion*" y su expresión explicativa "*Tourmaline*" es totalmente nítida, legible y, en consecuencia, se reitera, no induce a error al consumidor o a los terceros con interés

Bajo el anterior contexto la Sala considera que el presente cargo no tiene vocación de prosperar pues se constata que sí se publicó la solicitud registro del signo *Alizz Ceramic Ion* en la Gaceta de la Propiedad Industrial; que la publicación cumplió con los mandatos contenidos en las normas comunitarias pues contenía todos los elementos de la marca, nominales y explicativos; y porque la expresión explicativa "*Tourmaline*" cumplió con los requisitos establecidos en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

5.2. Cargo segundo: Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

En criterio de la sociedad Duna Enterprise S.L., al no haberse publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial la solicitud de registro presentada por la sociedad vinculada como tercero con interés directo en este proceso, hace imposible entrar a objetar o presentar oposición en relación con la marca, en este caso, "*Alízz Ceramic Ion*".

En oposición a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. reiteran que la solicitud de registro de la marca sí se publicó en debida forma.

Para resolver, **la Sala observa**, en primer orden, que el cargo de vulneración del artículo 146 de

la Decisión 486 que expone la demandante parte de la base de la falta o indebida publicación de la solicitud de registro de la marca “Alizz Ceramic Ion” en los términos del artículo 145 de la Decisión *ibidem* lo que, en su criterio, tiene como consecuencia la imposibilidad para terceros – entre ellos el demandante- de presentar oposiciones en los términos del artículo 146 de la Decisión de la Comisión.

Dado que en desarrollo del cargo anterior la Sala encontró acreditado que el signo *Alizz Ceramic Ion* se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y que esta publicación cumplió con los mandatos contenidos en las normas comunitarias, se negará por consecuencia el cargo de nulidad por vulneración del artículo 146 de la Decisión tantas veces mencionada.

Por demás, la Sala recuerda a la parte demandante que conforme con el artículo 146 de la Decisión 486, “[...] **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 [...]**” (Destacado de la Sala). El hecho de que, dentro del término de treinta días siguientes a la publicación la sociedad demandante no haya presentado oposición a la solicitud de registro no configura ninguna causal de nulidad que deba ser declarada por esta Corporación. En consecuencia, el cargo no prospera.

5.3. Cargo tercero: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

La parte demandante señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el derecho al uso exclusivo de una marca adquirida por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Como sustento de lo anterior, expone que el acto administrativo demandado desconoció el derecho exclusivo que tiene la sociedad Duna Enterprises S.L. en relación con la marca “*Tourmaline Technology*”, con Certificado de Registro Nro. 330572 vigente hasta el 20 de abril de 2017.

Para resolver, **la Sala considera** lo siguiente: tal como se explicó en esta providencia, la marca “*Alizz Ceramic Ion*” (Mixta) no incorpora nominativamente la marca previamente registrada “*TOURMALINE TECHNOLOGY*”.

En este caso, se reitera, la marca que se registró mediante el acto administrativo demandado es la de “*Alizz Ceramic Ion*” y no la de “*Tourmaline*” y, si bien la marca utiliza dicha expresión, lo cierto es que tiene un carácter explicativa y, en consecuencia, la Sala entiende que, en este caso, no se está reivindicando la propiedad sobre dicho elemento.

El uso del término “*Tourmaline*” en la marca “*Alizz Ceramic Ion*” cumple los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 17-IP-2014; esto es: i) se deben realizar de buena fe; ii) lo explicativo no se debe insertar a título de marca; iii) se debe limitar al propósito de identificación o información; y iv) el elemento no debe inducir al público consumidor en error.

Se reitera, además, que la expresión explicativa “*Tourmaline*” tiene por objeto informar al público en general que el producto que se oferta hace uso de los cristales de turmalina por sus propiedades piroeléctricas como piezoeléctricas.

Finalmente, la Sala advierte que no se induce al público consumidor a error, si se tiene en cuenta

que las marcas mixtas Alizz Ceramic Ion y TOURMALINE TECHNOLOGY son totalmente diferentes:

Por lo demás, la Sala considera que entre las marcas *Alizz Ceramic Ion* y sus elementos explicativos (Laser/Professional/Tourmaline) y TOURMALINE TECHNOLOGY, no se genera ningún tipo de confundibilidad que amerite la declaratoria de nulidad pretendida por la sociedad Duna Enterprise S.L.

A propósito, en un caso con presupuestos fácticos semejantes a los que se analizan en esta sentencia, en el que se estableció que sí se publicó la solicitud de registro de la marca “*Alizz Ceramic Ion*” en la Clase 11 de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza y que no existe confundibilidad entre éste signo y “*TOURMALINE TECHNOLOGY*”, esta Sección manifestó lo siguiente:

“[...]”

4. Análisis De Los Cargos

4.1. Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Como el fundamento de los cargos planteados por la accionante radica en la no publicidad del signo a registrar, señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para que exista una publicación real y efectiva se debe cumplir con los siguientes presupuestos:

1.- La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada.

En el presente caso, según consta en los antecedentes administrativos, folio 2 anexo 1 y en la Gaceta allegada al proceso en medio magnético folio 86 publicada en la página 234, numeral 11 se lee: Reproducción del signo a registrar:

Esta publicación coincide con el signo solicitado pues incluye todos los elementos que la conforman: nominales Alizz Ceramic Ion y explicativos Laser /Professional / Tourmaline.

2.- Debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciando los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios etc.).

En el signo cuyo registro fue solicitado se especifica cada uno de los elementos que integran la marca Alizz Ceramic Ion (mixta) clase 11 internacional, como se observa en el gráfico tomado de la solicitud (formulario único de registro de signos distintivos), en el cual se precisa que las demás expresiones irán como explicativas.

En estos términos, no asiste razón al accionante al afirmar que el acto administrativo atacado no fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial y

que de haberlo sido, el signo no involucró los diferentes elementos que conforman la marca, ya que el signo Alizz Ceramic Ion (Mixta), no incorporó nominativamente la marca previamente registrada Tourmaline Technology, porque dicha expresión se incluyó como explicativa y expresamente se consignó en la solicitud publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial como denominación del signo objeto de registro: “Alizz Ceramic Ion”.

Así las cosas, no solo se incluyeron de forma nominal todos los elementos de la marca, sino que también se incorporaron a la solicitud de registro de forma legible, como se observa en el gráfico, los elementos que conforman la etiqueta, razón por la cual no se vulneraron los derechos de terceros como lo alegó el accionante, pues éstos además tuvieron la oportunidad de presentar objeciones.

El hecho de que la expresión Tourmaline resulte para el actor “casi” imperceptible en la etiqueta aportada en la solicitud de registro y que reporta la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no significa que la publicación no se haya efectuado de forma correcta e íntegra en la etiqueta, frente a la cual se reitera, los terceros hubiesen podido presentar las oposiciones del caso.

En estos términos, contrario a lo afirmado por la parte actora, la publicación si se verificó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 573 de 28 de julio de 2007 y el hecho de su publicación la hacía oponible a terceros, razón por la cual el acto acusado fue expedido acorde con el ordenamiento jurídico, al cumplir con la exigencia de publicar la solicitud de registro del signo de manera integral, en los términos del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4.2. Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Estima la actora Duna Enterprises S.L. que la publicación de la solicitud del registro marcario no se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial integralmente, razón por la cual no fue posible presentar oposición al registro.

*Contrario a lo afirmado por la accionante **la publicación del registro marcario se verificó en la Gaceta de Propiedad Industrial, medio a través del cual la Administración difunde las marcas que se encuentran en trámite de registro y, por ende, era posible objetar o presentar oposición al registro de la marca en cuestión, en los términos previstos en el ordenamiento comunitario, en los términos previstos en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.***

4.3. Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Afirma la sociedad actora que en la publicación de la marca objeto de la presente demanda, Alizz Ceramic Ion (mixta), no se aprecia de manera nítida la expresión Tourmaline.

Tampoco es de recibo este argumento porque la solicitud de registro del signo Alizz Ceramic Ion (mixta) se efectuó junto con el término Tourmaline que por tener carácter explicativo no ofrece similitudes con la marca registrada Tourmaline Technology, y, por ende, no genera confundibilidad en el consumidor, como se analizó en párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala, no se desconocieron las disposiciones contenidas en los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone negar la pretensión anulatoria del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.” (Se resalta)

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la sociedad Duna Enterprise S.L. y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

6. Conclusiones de la Sala

En este orden de ideas, en la medida en que no se encuentra probado ninguno de los cargos de nulidad expuestos por la sociedad Duna Enterprise S.L. contra la Resolución Nro. 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

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,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección, **ENVIAR** copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de agosto de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”.

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como

a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

“Artículo 138. La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinques del Convenio de París.” (Se resalta)

“Artículo 139. El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, h) la firma del solicitante o de su representante legal.” (Se resalta)

Cfr. Folios 35 a 133 del cuaderno anexo Nro. 1

Cfr. Folios 35 a 133 del cuaderno anexo Nro. 1

Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 10 de marzo de 2016, Rad.: 110010324000200900159 00, Actora: DUNA ENTERPRISE S.L., M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés

PAGE * MERGEFORMAT30

Radicación número: 110010324000200900180-00

Actora: DUNA ENTERPRISE S.L.