

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación No. 11001032400020100012900

Actora: DATECSA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: AYUDA TÉCNICA Y DE SERVICIOS S.A.

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: DATECSA Y ATECSA

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad **DATECSA S.A.** por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 30872 de 25 de junio de 2009, 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, por medio de las cuales se negó el registro de la marca **DATECSA (mixta)**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **DATECSA S.A.**,

presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 2.1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 30872 del 25 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se niega el registro de la Marca Datecsa para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 37504 del 27 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 30872 del 25 de junio de 2009, también proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos.

2.3. Se declare la Nulidad de la Resolución No 49804 del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No 30872 de 25 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmando la negación del Registro de la Marca DATECSA, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, y a título de restablecimiento del derecho, y a favor de la sociedad DATECSA S.A., solicito se haga las siguientes declaraciones:

2.4.1. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir en los libros de propiedad industrial el certificado de registro para la marca DATECSA para la clase 35 a favor de la sociedad DATECSA S.A.

2.5. Que se ordene la publicación de la sentencia, que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.6. Que se ordene a la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, todo de acuerdo al Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [...]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **DATECSA S.A.**, presentó solicitud de registro del signo **DATECSA (mixto)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 598 de 28 de noviembre de 2008, frente a la cual no se presentaron oposiciones.

Afirmó que mediante la Resolución 30872 de 25 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo solicitado, por cuanto la sociedad **AYUDA TÉCNICA Y DE SERVICIOS S.A.** tiene el registro de la marca **ATECSA (mixta)** para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Recordó que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que *“[...] la marca DATECSA tiene la capacidad de distinguir servicios de la clase 35 en el mercado, pues no existe solicitud o registro de marca alguna que le reste dicha aptitud, ni tampoco se trata de una expresión genérica o descriptiva, y negar su registro por considerarla confundible con la marca ATECSA es una violación a las citadas normas por falta de aplicación [...]”*.

Adujo que el signo solicitado cuenta con otros elementos como son los gráficos, ortográficos y conceptuales que le otorgan la distintividad necesaria para ser registrada como tal.

Advirtió que entre los signos en conflicto *“[...] no existe similitud conceptual que cause semejanza ideológica [...]”* y que *“[...] tampoco existe confusión en lo que se refiere a su aspecto visual, fonético e ideológico, ya que cada marca representa ideas y conceptos diferentes [...]”*.

Resaltó que el análisis de registrabilidad realizado *“[...] fue indebido y equivocado, toda vez que no se hizo respecto de la totalidad de los elementos que la componen sino que la fraccionó, creando con ello una descomposición de las marcas [...]”*.

Señaló que los servicios que pretende amparar el signo solicitado son restringidos y diferentes a los que distingue la marca ATECSA sobre la cual se negó el registro.

Recodó que una cosa es la venta, comercialización y distribución de equipos electrónicos y otra los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aseveró que los signos en cuestión presentan semejanzas que generan confusión directa e indirecta en el público consumidor, lo anterior desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético. Además que el signo no goza de suficiente distintividad.

Señaló que *“[...] el signo solicitado puede conducir al consumidor que se trate de una marca innovada de la registrada ATECSA, presentando similitud [...]”*.

Resaltó que resulta evidente que *“[...] los servicios que pretende identificar la marca solicitada DATECSA se encuentran inmersos dentro de la cobertura de la marca registrada ATECSA (MIXTA) de la clase 35 Internacional [...]”*.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD AYUDA TÉCNICA Y DE SERVICIOS S.A. El tercero con interés directo en las resultados del proceso

a pesar de haber sido notificado en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo demandatorio.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 010-IP-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DATECSA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que

podieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a la misma clase, pero que especifican el tipo de servicio que prestan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

El examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro [...]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público y el tercero interviniente en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **DATECSA S.A.** en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resoluciones 30872 de 25 de junio de 2009, 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, por medio de las cuales se negó el registro de la marca **DATECSA (mixta)**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca **ATECSA (mixta)**, registrada para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:



Signo solicitado



Marca registrada

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...]”.

[...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [...]”.

V.3.- El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

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

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”¹.

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

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común².

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del*

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “*CHILIS Y DISEÑO*”.

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”³.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[...] 1. 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, figurativa y conceptual.

2. 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.

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

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, **es importante colocarse en el lugar del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, **al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]**” (Negrillas fuera de texto).

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

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado⁴.

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”.

(nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente⁵:

“[...] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”.

Asimismo, ha sostenido que “[...] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro [...]”⁶.

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5.- EL CASO CONCRETO

V.5.1. Comparación de los signos

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “*BOLIN BOLA*”.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “*CANALETA 90*”.



Signo solicitado



Marca registrada

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la

aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

D	A	T	E	C	S	A
1	2	3	4	5	6	7

Signo solicitado

A	T	E	C	S	A
1	2	3	4	5	6

Marca opositora

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «DATECSA» está compuesto por 7 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: DA-TEC-SA. El signo distintivo «ATECSA» está compuesto por 6 letras y puede ser dividido, igualmente, en tres sílabas: A-TEC-SA.

Como se observa los signos coinciden por las mismas vocales A – E – A. Aunado a ello la composición de las consonantes y su orden en los signos resulta ser casi el mismo, D – T – C – S en el signo solicitado y T – C – S, en

el registrado. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten las mismas vocales y consonantes.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca registrada, además el hecho de que el signo cuente con la letra D, está no le da suficiente distintividad.

Bien lo puso de presente la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que “[...] *el consumidor fácilmente podría pensar que se trata de una innovación de la marca registrada ya conocida en el mercado [...]*”.

En este sentido, la configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

**DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA –
DATECSA
DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA -
DATECSA
DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA -
DATECSA
DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA - DATECSA - ATECSA -
DATECSA**

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa

que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

En cuanto a la similitud ideológica, los signos no pueden catalogarse como evocativos de las características, propiedades o similares de los productos de la clase 35, por lo que no se presenta este tipo de similitud, por el contrario se trata de signo de fantasía.

Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas.

En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona **con determinados productos o servicios**, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que *"[...] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite [...]"*⁷, por ello han de considerarse, igualmente, los

⁷Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005.

critérios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“[...] 9. CONEXION COMPETITIVA

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator*
- b) Canales de comercialización*
- c) Medios de publicidad idénticos o similares*
- d) Relación o vinculación entre productos*
- e) Uso conjunto o complementario de productos*
- f) Partes y accesorios*
- g) Mismo género de los productos*
- h) Misma finalidad*
- i) Intercambiabilidad de los productos”.*⁸

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “*Materna*”. Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-1995. 30 de agosto de 1996. Marca: “*Lister*”.

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

*Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.*⁹

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

*Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio [...]”*¹⁰.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “*Materna*”.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Domingo Martínez Gómez. Marca: “*Nenuco*”. Rad.: 2002 – 00394.

En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca «**DATECSA**» pretende amparar servicios de “[...] **publicidad, gestión de negocios comerciales**; la importación, distribución, compra, venta, suministro, representación y comercialización de toda clase de equipos electrónicos, mecánicos, electrodomésticos, equipos de oficina, de telecomunicaciones tales como televisores, videograbados, filmadoras, proyectos, equipos de sonido, hornos, refrigeradores, máquinas, lavadoras, aires acondicionados, equipos de aplicación médica o científica, calculadoras, computadores, fotocopiadoras, facturadoras, telefax, máquinas de escribir registradoras equipos electrónicos equipos de oficina repuestos suministros y accesorios utilizados en los equipos anteriores; muebles, y **cualquier otro producto para el hogar oficina e industria [...]**” (Negritas fuera de texto)

En relación con la marca «**ATECSA**», previamente registrada, se tiene que ella ampara servicios de “[...] **publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina [...]**” (Negritas fuera de texto).

Al respecto, la Sala resalta que el empresario con el signo solicitado pretende amparar servicios que ya se encuentran contenidos en la marca previamente registrada, toda vez que ambos están dirigidos a la publicidad y gestión de negocios comerciales.

En efecto, si bien es cierto que la sociedad actora tiene como actividad “[...] *la importación, fabricación, ensamble, distribución, compra, venta, alquiler, agenciamiento, suministro, representación y comercialización de toda clase de equipos electrónicos y/o mecánicos, electrodomésticos, equipos de oficina*

y de telecomunicaciones [...]”¹¹, no lo es menos que también se dedica, entre otros, a “[...] la intervención de sus procesos organizacionales, la administración de los documentos y la información de su empresa [...]”¹².

Así, como se observa, ambos signos tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo que podrían compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

En suma, la Sala advierte que ambos signos amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, publicidad y gestión de negocios que podrían generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

El anterior examen, efectuado con la rigurosidad permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan servicios con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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

F A L L A :

¹¹ Ver folio 35 del plenario.

¹² Portal web de la sociedad actora. <http://www.datecsa.com.co/soluciones/gestion-documental-soluciones/>

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

TERCERO: En firme esta providencia, **archivar** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ