

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

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013)

Radicación núm.: **11001-03-24-000-2007-00409-00**

Actor: **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. - GLOBALPAINT**  
**S.A.**

La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.-GLOBALPAINT S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó en el auto admisorio como de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra la Resolución núm. 23599 de 31 de julio de 2007, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca TEXACRYL para la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de la marca **FLEXACRYL** (mixta) a favor de la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la

misma clase.

## I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

### 1.1.- Pretensiones.

“2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23599 del 31 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió revocar la decisión contenida en la Resolución No. 15388 del 13 de junio de 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el registro de la marca **FLEXACRYL (MIXTA)** para distinguir: Colores, barnices, lacas; Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Materias tintóreas mordientes; Resinas naturales en estado bruto; Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas; productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad **FABRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA** rechazando así la oposición presentada por mi representada.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca **FLEXACRYL (MIXTA)** registrada en clase segunda (2) internacional, expediente No. 05-40538 de propiedad de la sociedad **FABRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA**.

2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.” (Fl. 51 del expediente)

### 1.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

**1.2.1.** El 28 de abril de 2005 la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **FLEXACRYL** (mixta), para distinguir “Colores, barnices, lacas; Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Materias tintóreas mordientes; Resinas naturales en estado bruto; Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”, productos comprendidos en la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza.

**1.2.2.** Dentro de la oportunidad legal correspondiente la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (actualmente denominada COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. ) formuló oposición contra dicha solicitud de registro, con fundamento en su marca registrada **TEXACRYL** (denominativa), otorgada para amparar igualmente productos de la Clase 2 internacional.

**1.2.3.** Surtido el trámite pertinente, se expidió la Resolución núm. 15388 de 13 de junio de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la citada oposición y denegó el registro solicitado.

**1.2.4.** Contra la anterior decisión la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

**1.2.5.** El primero de tales recursos fue resuelto a través de la Resolución núm. 28824 de 27 de octubre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

**1.2.6.** Mediante la Resolución núm. 23599 de 31 de julio de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión recurrida, declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca “FLEXACRYL” (mixta), en la Clase 2, a favor de la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA.

### **1.3.- Normas violadas y concepto de la violación**

En opinión de la parte actora el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al efecto manifestó:

**1.3.1.** Que se vulneró el artículo 136 literal a) de la citada normativa, puesto que la marca otorgada es “confundiblemente similar” con su marca TEXACRYL previamente registrada para distinguir productos de la Clase 2 Internacional; que la coexistencia en el mercado de tales marcas va a causar riesgo confusión y de asociación en el público consumidor, más aun cuando ambos signos distinguen productos de la misma clase; y que se desconocen con la decisión acusada los

derechos de exclusiva y de exclusión que se derivan del registro en su favor de la marca TEXACRYL.

**1.3.2.** Que el elemento gráfico del signo en conflicto no es el elemento que le imprime distintividad a la marca FLEXACRYL + GRÁFICA, el cual para el consumidor resulta ser un elemento secundario y accesorio al elemento predominante, que es el denominativo.

**1.3.3.** Que pese a que la expresión ACRYLICO es descriptiva para los productos de la clase segunda internacional, y no obstante ser parte de las marcas confrontadas, aun haciendo una ficción legal y eliminando la partícula “ACRYL” (que no es igual a la expresión de “ACRILICO”) de las marcas TEXACRYL y FLEXACRYL, ambos signos pueden generar riesgo de confusión y de asociación, por cuanto FLEX y TEX también son similares.

**1.3.4.** Que al aplicar las reglas de cotejo marcario, se observa que entre las marcas confrontadas existe similitud visual, ortográfica, fonética e ideológica, que hace que la marca FLEXACRYL sea irregistrable.

**1.3.5.** Que hay coincidencia de letras, pues todas las letras, con excepción de la “F” y la “L” que incluye la marca concedida en los actos acusados, están incluidas también, en el mismo orden, en la marca previamente registrada; que al pronunciar ambas marcas de manera sucesiva y alternativa se escuchan casi iguales, puesto que hay

identidad en la sílaba tónica, así como en la raíz (en ambas marcas aparece en la raíz la expresión “EX”), en la terminación de cada signo (“CRYL”) y en la ordenación de las vocales (E-A-Y); y que ambas marcas evocan el “acrílico”, elemento que identifica el producto y que es ampliamente conocido entre el público.

**1.3.6.** Que se infringieron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, como quiera que el signo FLEXACRYL carece del elemento esencial de toda marca que es la distintividad, al ser confundiblemente similar con la marca registrada TEXACRYL.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**2.1.-** La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló:

**2.1.1.** Que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que al efectuarse el examen de conjunto de las marcas enfrentadas -FLEXACRYL y TEXACRYL-, “... se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos”.

**2.1.2.** Que las marcas son diferentes desde el punto de vista de su estructura, y que si bien comparten la expresión “ACRYL”, al observar las marcas en su conjunto se advierte que no hay lugar a confusión, puesto que las sílabas “FLEX” y “TEX” son diferentes visual y fonéticamente y, además, el elemento figurativo le imprime aún más distintividad al signo solicitado a registro, diferenciándolo del opositor.

**2.2.-** La sociedad **FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.**, tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y precisó al respecto:

**2.2.1.** Que vistos en su conjunto no se advierten entre los signos en conflicto similitudes gráficas, visuales ni fonéticas; y que ambos signos tienen un elemento en común (ACRYL) y muchos elementos diferenciadores.

**2.2.2.** Que “...el signo FLEXACRYL+GRÁFICA es perfectamente registrable, es nuevo, perceptible visual, fonética y conceptualmente distinto y por ende no susceptible de generar riesgo de confusión o asociación”.

### **III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La parte actora, la entidad demandada y el tercero con interés directo en el proceso, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones

expuestas tanto en la demanda como en los escritos de contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 230 a 248)

El Ministerio Público guardó silencio.

#### **IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 035-IP-2012 de fecha 20 de junio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

**PRIMERO:** El Juez Consultante debe analizar si el signo **FLEXACRYL (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:** Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos **FLEXACRYL** y **TEXACRYL**, será necesario

determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

**TERCERO:** El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado **FLEXACRYL (mixto)** y la marca registrada **TEXACRYL (denominativa)**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

**CUARTO:** Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva.

**QUINTO:** El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos

que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

## V.- CONSIDERACIONES

**5.1.** La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca **FLEXACRYL** (mixta) a favor de la sociedad FABRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca **TEXACRYL** (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 2 y que, por ende, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**5.2.** En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

#### **DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**“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;  
[...]

**“Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;  
[...]

**“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;  
[...]

**5.3.** La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca

previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

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, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

**5.4.** En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 035-IP-2012, dictada en este proceso:

“La autoridad nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

**“La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

**La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe

tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

**La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos y de los signos mixtos -calidad que ostentan los signos en conflicto-, así como a las reglas de comparación de los mismos:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia

de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

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

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

## 5.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:



**(marca cuestionada)**

## **TEXACRYL**

**(marca registrada a nombre de la demandante)**

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en la marca cuestionada, a juicio de la Sala, el elemento *denominativo* es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

### **5.6. Comparación entre las marcas.**

**5.6.1.** La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

<b>F</b>	<b>L</b>	<b>E</b>	<b>X</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>Y</b>	<b>L</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

**Marca cuestionada**

<b>T</b>	<b>E</b>	<b>X</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>Y</b>	<b>L</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

**Marca registrada a nombre de la demandante**

La *impresión de conjunto* de los signos enfrentados, esto es, como una *unidad marcaria*, permite a la Sala concluir, de un lado, que aunque se componen de un número diferente de letras, su estructura general es bastante semejante, pues en ambos se observan tres sílabas (FLE-XA-CRYL y TE-XA-CRYL), siendo dos de ellas idénticas (XA-CRYL y XA-CRYL), así como la vocal de la primera sílaba (TE y FLE), lo cual denota una similitud sustancial entre los mismos.

**5.6.2.** De otro lado, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellos, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera similar, más aún si se tiene en cuenta que tanto la sílaba tónica como las vocales que conforman los signos ocupan una misma posición en cada

uno de ellos<sup>1</sup>. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

**FLEXACRYL-TEXACRYL-FLEXACRYL-TEXACRYL- FLEXACRYL-  
TEXACRYL**

**FLEXACRYL-TEXACRYL-FLEXACRYL-TEXACRYL- FLEXACRYL-  
TEXACRYL**

**FLEXACRYL-TEXACRYL-FLEXACRYL-TEXACRYL- FLEXACRYL-  
TEXACRYL**

**FLEXACRYL-TEXACRYL-FLEXACRYL-TEXACRYL- FLEXACRYL-  
TEXACRYL**

**5.6.3.** Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

**5.6.4.** En este orden, del examen de conjunto efectuado resulta evidente para la Sala la existencia de similitud entre las marcas confrontadas.

**5.6.5.** Ahora bien, en el proceso se plantea que en la estructura de las marcas enfrentadas - **FLEXACRYL** y **TEXACRYL**- aparece como elemento común la partícula **ACRYL**, la cual es evocativa de la

---

<sup>1</sup> Además, la letra “Y”, pese a ser una consonante, se pronuncia como la vocal denominada “i” latina.

expresión ACRILICO. Esta partícula, como se constata en la base de datos de registros marcarios de la página *web* de esta entidad<sup>2</sup>, en efecto es comúnmente utilizada en las marcas de los productos amparados en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por evocar precisamente uno de sus elementos.

Al consultar dicha base de datos se encuentra que ciertamente están registradas distintas marcas para distinguir productos de la Clase 2, en las que se incluye la partícula ACRYL, lo que denota que la misma constituye una partícula de uso común utilizada en las marcas de ese tipo de productos, pese a lo cual las respectivas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión. Así por ejemplo, se encuentran registradas marcas como **FUL-ACRYL**, **MEGACRYIL**, **ACRYLTONE**, **ACRILYD**, **SUMIACRYL**, **MIRACRYL**, **ULTRACRYL**, **REMACRYL**, entre otras.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso precisó sobre el particular que las expresiones de uso común (conformadas por palabras o partículas de uso común), son en principio registrables cuando, combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, no obstante lo cual tales palabras o partículas, por su uso común, no son apropiables en forma exclusiva por ninguna persona, y por ende, quien incluya en una de sus marcas una expresión de esta naturaleza sabe que debe coexistir con las marcas que también la contengan; y que al realizar el

---

<sup>2</sup> [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

La Sala, aplicando tal criterio, encuentra que aun excluyendo del análisis la partícula ACRYL, las marcas en conflicto siguen siendo confundibles, pues resulta evidente la similitud de las expresiones FLEX y TEX, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, pues ambas están compuestas por una sola sílaba y en ésta comparten dos letras (EX), las cuales son especialmente relevantes en la forma en que se escuchan los signos al pronunciarse en forma sucesiva y alternativa: **FLEX-TEX-FLEX-TEX-FLEX-TEX-FLEX-TEX.**

Por lo tanto, se reitera, es clara la existencia de similitudes sustanciales entre las marcas en conflicto.

**5.6.6.** No obstante lo anterior, es pertinente señalar, como se ha hecho en reiterada jurisprudencia, que para que exista confusión entre marcas se requiere no solo de la identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, aspecto que ya se acaba de analizar, sino que además debe verificarse que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el

tema de la conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

A este respecto esta Corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la

pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, 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: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal 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 una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, 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 (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).<sup>3</sup>

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito<sup>4</sup>.

En el presente asunto se tiene que el registro de la marca solicitada **FLEXACRYL** (mixta) fue concedido para distinguir: “Colores, barnices, lacas; Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Materias tintóreas mordientes; Resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y

---

<sup>3</sup> Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 1028 de 14 de enero de 2004.

<sup>4</sup> Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 876, de 18 de diciembre de 2002.

artistas”, productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>5</sup>

La marca **TEXACRYL** (nominativa), conforme aparece en el certificado de registro allegado al expediente, fue concedida para distinguir: “Colores, barnices, lacas; Conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Materias tintóreas: Mordientes; Resinas naturales en estado bruto; Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.<sup>6</sup>

En este orden, es claro que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas cotejadas, pues pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, la Clase 2ª y, además, comparten la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización y publicidad.

**5.6.7.** Por lo tanto, es claro que existe riesgo de confusión entre los signos cotejados, siendo probable, por lo antes anotado, que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

**5.7.** En el anterior orden de ideas, como la marca **FLEXACRYL** (mixta) no es registrable debido al riesgo de confusión existente por su

---

<sup>5</sup> Así consta en el acto demandado, Resolución núm. 23599 de 31 de julio de 2007 (Fls. 24 a 28 del expediente).

<sup>6</sup> Folio 224 del expediente.

similitud con la marca **TEXACRYL** de la demandante, la decisión de conceder su registro para amparar productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza no se ajusta a lo dispuesto en artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual debe declararse su nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

#### **FALLA:**

**PRIMERO:**        **DECLÁRASE LA NULIDAD** de la Resolución núm. 23599 de 31 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca FLEXACRYL (mixta), a favor de la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO:**       **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca

FLEXACRYL (mixta), concedido a nombre de la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO:**       **ENVÍESE** 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.

**CUARTO:**       **PUBLÍQUESE** este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 11 de diciembre de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO        MARIA ELIZABETH GARCIA  
GONZALEZ**

**Presidente**

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO  
AYALA**

**GUILLERMO VARGAS**