



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2009-00053-00.

Acción de nulidad.

Actor: NÉSTOR ENRIQUE CASAS QUINTERO.

TESIS: LA MARCA MIXTA "Construyá" NO ES REGISTRABLE, DADO QUE ES IDÉNTICA A LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA.

NÉSTOR ENRIQUE CASAS QUINTERO, por conducto de agente oficioso y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la **Resolución núm. 33256 de 29 de agosto de 2008, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación"**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: El 4 de julio de 2007, la sociedad **CEMENTOS ARGOS S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca **"Construyá" (mixta)**, para distinguir los siguientes servicios, comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Una vez fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el actor presentó oposición con fundamento en la titularidad de la marca "**ConstruYA**".

3º: Mediante la Resolución núm. 19662 de 17 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y negó el registro de la marca "**Construyá**" (**mixta**), para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad **CEMENTOS ARGOS S.A.** y el actor interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 29544 de 20 de agosto de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo, lo fue a través de la **Resolución núm. 33256 de 29 de agosto de 2008**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó los artículos primero y segundo de la

Resolución apelada, y concedió el registro de la marca **“Construyá” (mixta)**, que ampara los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que se violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca **“Construyá” (mixta)** no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que la Ley exige para su registro.

Afirmó que existe una evidente similitud entre el elemento nominativo de la marca **“Construyá”** solicitada por la sociedad **CEMENTOS ARGOS S.A.** y el elemento nominativo de la marca **“CONSTRUYA”** previamente registrada por el señor **NÉSTOR ENRIQUE CASAS QUINTERO**, lo que lleva a concluir que la marca solicitada **“Construyá”** no es lo suficientemente distintiva para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que se violó el artículo 136, literal a), ibídem, que establece una causal de irregistrabilidad que contempla dos supuestos que deben concurrir simultáneamente: primero, la identidad o similitud entre las marcas capaz de inducir a confusión al público consumidor, y segundo, la identidad o similitud de los productos o servicios identificados con las marcas.

Anotó que dichos presupuestos concurren, dado que las marcas **“Construyá”** (Clase 36) y **“ConstruYA”** (Clase 37) a pesar de distinguir servicios en las clases diferentes, son confundibles al existir entre ellas semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas (evocan la misma idea: construcción), toda vez que se trata de signos idénticos, cuyo riesgo de asociación y confusión aumenta, por cuanto tienen una clara conexión competitiva y son promocionadas por los mismos medios publicitarios, esto es, las revistas especializadas en construcción.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico.

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

Manifestó que si bien es cierto que los signos en controversia comparten las expresiones **"ConstruYA"**, se tiene que dichas marcas contienen elementos gráficos que destacan las diferencias existentes en el caso en concreto, especialmente en lo que atañe a los elementos de diseño de ambos signos.

Expreso que, de otra parte, el signo que fue solicitado a registro pretende distinguir "*seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*", servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca previamente registrada identifica "*construcción, reparación, servicios de instalación*", servicios comprendidos en la Clase 37 de dicha Clasificación.

Indicó que los signos confrontados identifican o pretenden identificar servicios, que se encuentran en diferentes clases, entre los cuales no existe una estrecha relación de competencia, que desemboque en la generación de un riesgo de confusión en el mercado, pues los servicios financieros tienen finalidades distintas de las de servicios de construcción de obras civiles, razón por la cual pueden coexistir pacíficamente.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

“PRIMERO: 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.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos CONSTRUYÁ (mixto) y CONSTRUYA (mixto) sobre la base de 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 pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: 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

¹ Proceso 189-IP-2014.

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.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El consultante deberá tomar especial atención en que el signo solicitado pretende distinguir negocios inmobiliarios en la Clase 36, mientras que la marca registrada distingue servicios de construcción.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 33256 de 29 de agosto de 2008**, concedió el registro de la marca **“Construyá” (mixta)**, en favor de **CEMENTOS ARGOS S.A.**, para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: *“seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”*, al

considerar que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, el actor alegó que la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta que dicha marca y su marca previamente registrada **"ConstruYA" (mixta)**, que amparan servicios para la Clase 37 de la citada Clasificación, son similares y, por ende, susceptibles de causar riesgo de confusión.

Adujo que las marcas enfrentadas, desde el punto de vista conceptual, son confundibles, por cuanto los términos evocan la misma idea, vale decir, la de construcción.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a) y b), g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca **“Construyá”** para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

Decisión 486.

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;

(...)

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”;

(...)”.

Es claro entonces para la Sala, que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Ahora, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

"La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)."

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



MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA ((MIXTA)

Como en el presente caso se van a cotejar las marca previamente registrada **"ConstruYA" (mixta)**, de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada **"Construyá" (mixta)**, es necesario

establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica de las marcas mixtas, sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo las mismas al ser solicitados a su expendedor, ello se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica, razón por la cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

"La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra."²

Respecto a la **similitud ortográfica** entre las marcas **"Construyá"** y **"ConstruYA"**, advierte la Sala que existe coincidencia al punto que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto es la tilde en la letra "A", que no contiene la

² Ibídem

fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Referente a la **similitud fonética**, cabe precisar que dada la similitud ortográfica que existe entre las marcas, ella se traslada a su pronunciación.

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

Construyá- ConstrUYA Construyá- ConstrUYA

Construyá- ConstrUYA Construyá- ConstrUYA

Construyá- ConstrUYA Construyá- ConstrUYA

Construyá- ConstrUYA Construyá- ConstrUYA

En cuanto al aspecto **ideológico o conceptual**, a juicio de la Sala, también se presenta similitud, pues ambas expresiones evocan la idea de construcción.

Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles.

En la citada interpretación prejudicial, se señala:

"El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

(...)

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, **el Tribunal ha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.** Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. **Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos** (...). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte". (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa)). (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

En el caso bajo examen, la Sala estima que si bien es cierto que la marca cuestionada **"Construyá"** contiene un elemento diferenciador frente a la marca **"ConstruYA"**, previamente registrada en favor del actor, como lo es la tilde en la vocal "A", tal elemento no es lo suficientemente relevante como para considerar que entre las dos marcas apenas hay un grado de semejanza. No, en este caso se presenta mucho más que un simple grado de semejanza, pues, prácticamente, las referidas marcas son idénticas y desde esta perspectiva no puede imponérsele al actor la carga de soportar la consecuencia que se le ha atribuido a los signos débiles.

De otra parte, si bien los signos en disputa identifican servicios de diferentes clases, existe entre ellos **conexión competitiva**.

Sobre este aspecto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

*"La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: **(i)** la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; **(ii)** canales de comercialización; **(iii)** mismos medios de*

publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios.”³

La marca “**Construyá**” fue solicitada por **CEMENTOS ARGOS S.A.**, para distinguir los servicios de la **Clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza: “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”.

La marca previamente registrada del actor, “**ConstruYA**” ampara los servicios de la **Clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza: “*construcción; reparación; servicios de instalación*.”

En consecuencia, para la Sala las semejanzas encontradas pueden generar riesgo de confusión directa e indirecta entre el público consumidor, ya que los negocios financieros, los negocios inmobiliarios y la actividad de la construcción tienen relación o vinculación entre si y comparten los mismos medios publicidad, etc.

³ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Por tal razón, debe accederse a 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,

F A L L A:

DECLÁRASE la nulidad de la **Resolución núm. 33256 de 29 de agosto de 2008, "*Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación*"**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca **"Construyá" (mixta)**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de **CEMENTOS ARGOS S.A.**

TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA