



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

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación No. 11001032400020090013100

Actora: LEONISA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: MARROCAR S.A.

**Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –
CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS
EN CONFLICTO: MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA.**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **LEONISA S.A.**, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en las Resoluciones 30384 de 25 de agosto y 37985 de 30 de septiembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **MARROCAR S.A.** y negó el registro del lema comercial **SI ES MUJER LATINA (mixto)**, para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 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 (fls. 15 a 31), el apoderado judicial de la sociedad **LEONISA S.A.**, presentó

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

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:

“1. Solicito la NULIDAD de la Resolución 42848 de octubre 30 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocaron las Resoluciones números 30384 de agosto 25 de 2008 y 37985 de septiembre 30 de 2008, igualmente emanadas de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y NEGÓ el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza.

2. Al declararse la NULIDAD Y COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del acto mencionado, suplico a los H. Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la NEGACIÓN del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza, solicitada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. hoy Leonisa S.A. de las condiciones ya indicadas.

b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial” (fl. 17).

I.2. Los hechos.

Manifestó que la sociedad LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MARROCAR S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada con fundamento en la marca

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

previamente registrada MUJER LATINA (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que mediante la Resolución 30384 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y concedió el registro como lema comercial de la expresión SI ES MUJER LATINA, solicitado por la sociedad LEONISA S.A.

Recordó la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 37985 de 30 de septiembre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión en mención, y concedió el recurso de apelación presentado.

Señaló que por medio de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 30384, declarando fundada la oposición interpuesta y denegando la solicitud de registro del lema comercial solicitado, agotándose de esta manera la vía gubernativa.

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

Manifestó la parte actora que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca MUJER LATINA, no se encuentran semejanzas.

En efecto, adujo que el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común.

Alegó que *“la aplicación de estos criterios conduce en el caso que nos ocupa a establecer que igual opinión debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud del lema comercial SI ES MUJER LATINA asociada a la marca LEONISA,*

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

como continuación del lema ya registrado SI ES MUJER, y la marca registrada, no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas suficientes, que puedan inducir al público a error y por consiguiente ambos signos, uno como lema de propaganda o frase publicitaria y la otra como marca – por cierto, y al menos connotadamente débil, podrán coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.

Aseguró que “no existiendo posibilidad real y lógica de confusión entre las marcas solicitadas no existe tampoco acto alguno de competencia desleal ni pretensión alguna de producir confusión entre el público consumidor, ni entre los productores del solicitante o del opositor”.

Finalmente, afirmó que “en adición a lo anterior, deberá tener en cuenta que la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., hoy LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro N° 250109 vigente hasta el próximo 07 de Marzo de 2010, hecho este que no tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar el escrito de observaciones contra la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA”.

II.- 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:

Comentó que con el acto administrativo expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial.

Sostuvo que “tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta solicitada) Clase 25 presentan evidentes semejanzas con la marca MUJER LATINA Clase 25 existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

Aseveró que *“el lema comercial solicitado SI ES MUJER LATINA (denominativo) Clase 25 de la nomenclatura vigente solicitada por la Sociedad Confecciones Leonisa S.A. para utilizarse con la marca LEONISA (mixta) Clase 25, reproduce totalmente la marca previamente registrada agregando ‘SI ES’ lo cual no la hace suficientemente distintiva, después de un primer impacto general, con la marca registrada son susceptibles de crear confusión y, que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”*.

Añadió que ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MARROCAR S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 131 a 140):

Manifestó que *“es palpable que el lema comercial SI ES MUJER LATINA, es absolutamente confundible con el signo protegido a favor de mi mandante MUJER LATINA”*.

Adujo que de *“acuerdo con la jurisprudencia el lema comercial debe ser distintivo por sí mismo sin mirar la marca a la que va adosada”*. Aunado a ello, aseguró que *“los signos a comparar son MUJER LATINA y SI ES MUJER LATINA para la misma clase, donde la similitud es palpable, por lo que no se hace necesario un gran discernimiento para entender que las palabras SI ES no pueden hacer la diferencia entre los signos y por ende la causal de irregistrabilidad fue correctamente aplicada”*.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 09-IP-2013 de fecha 21 de enero de 2013 (fls. 166 a 175), en la que se exponen

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

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 lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

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

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, 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. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

CUARTO: La Corte Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen palabras de uso común o genéricas para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas genéricas o de uso común.

QUINTO: La marca evocativa 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. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 23 de marzo de 2013 (fl. 177), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo las partes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- EL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **LEONISA S.A.**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en las Resoluciones 30384 de 25 de agosto y 37985 de 30 de septiembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **MARROCAR S.A.** y negó el registro del lema comercial **SI ES MUJER LATINA (mixta)**, para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues niegan el registro del lema en comento desconociendo los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, y la marca MUJER LATINA no se encuentra semejanza alguna.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

El lema comercial solicitado y la marca a cotejar son los siguientes:

EL LEMA COMERCIAL SOLICITADO

SI ES MUJER LATINA
(denominativo)

MARCA OPOSITORA

MUJER LATINA
(denominativo)

V.2.- LA CAUSAL EN ESTUDIO.

Como disposiciones violadas la parte actora cita los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales disponen lo siguiente:

“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;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar 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

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

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 de Naciones 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.

Sobre 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 producto, al adquirirlo piense que el*

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*”.

*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.

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):

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

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

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 (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 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.

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

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”*.

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:

EL LEMA COMERCIAL SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
SI ES MUJER LATINA (denominativo)	MUJER LATINA (denominativa)

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, con o sin significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe resaltar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor⁷.

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo del lema comercial solicitado y de la marca en conflicto con miras a determinar si entre ellos 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:

S	I		E	S		M	U	J	E	R		L	A	T	I	N	A
1	2		3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15

Lema Comercial solicitado

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-2013. 27 de marzo de 2013.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

M	U	J	E	R		L	A	T	I	N	A
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11

La marca registrada

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el lema comercial solicitado «*SI ES MUJER LATINA*» está compuesto por cuatro (4) palabras y quince (15) letras.

Por su parte, la marca registrada «*MUJER LATINA*» está compuesta por dos (2) palabras y once (11) letras.

De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras y letras y, por ende, tienen una extensión diferente.

No obstante lo anterior, de la configuración del lema comercial como de la marca registrada se puede 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:

SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA
SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA
SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA
SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida.

Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa con la expresión “*SI ES*”, lo anterior teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “*MUJER LATINA*”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

Aunado a lo anterior y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, “*ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados*”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 25, existiendo, por ende, conexidad competitiva.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se enfrentó el mismo registro marcario y el mismo lema comercial pero asociado a la marca L LEONISA (mixta), la Sección Primera del Consejo de Estado⁸ consideró que existe riesgo de confunbilidad, decisión que se prohíja en esta oportunidad:

*“Aplicadas las anteriores reglas de cotejo marcario, encuentra la Sala, sin necesidad de mayores esfuerzos, la existencia de una clara similitud **entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (asociado a la marca L LEONISA (mixta), en la Clase 25) y la marca MUJER LATINA (nominativa)** registrada previamente para amparar productos pertenecientes a esa misma clase.*

*Es evidente que **los signos confrontados guardan similitudes sustanciales y no “ligeras”**, como lo estima la parte actora, ya que su conformación es muy similar, al punto que el lema comercial solicitado reproduce en su integridad la expresión que constituye la marca opositora (SI ES MUJER LATINA), lo cual no está permitido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando con ello se pueda perjudicar a la marca respectiva. En efecto, el artículo 170 de esta normativa prevé que: “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.*

Y aunque en el lema comercial se incluye antes de la expresión MUJER LATINA la expresión SI ES, único aspecto que la diferencia de la marca registrada, ello no dota al signo de suficiente distintividad desde el punto de vista ortográfico ni fonético, debido a la menor estructura de esta expresión frente al resto del signo. Además, la expresión SI ES lo único que hace es reforzar la idea evocada por la marca registrada, esto es, la idea de una persona del género femenino de origen latino.

Lo anterior permite arribar a la conclusión que existe similitud entre los signos confrontados, la cual puede generar riesgo de confusión tanto directa como indirecta en los consumidores, más aun si se tiene en cuenta el grado de conexidad competitiva de los

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Rad.: 2009 – 00133. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Varga Ayala.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

productos que los signos distinguen, en este caso, productos pertenecientes a la misma clase del nomenclátor internacional (25) que, como tal, tienen la misma finalidad y comparten iguales canales de comercialización y publicidad” (Negrillas fuera de texto).

De otro lado y en cuanto al argumento de que la marca opositora es una marca débil compuesta por expresiones genéricas y de uso común referidas a uno de los objetivos de algunos de los productos de la clase 25, la Sala reitera lo sostenido por la Sección Primera en la providencia antes citada⁹, en la cual se consideró que las expresiones MUJER y LATINA no constituyen, en estricto sentido, denominaciones genéricas ni de uso común de los productos que identifican, esto es, “ropa, sombrerería y calzado”:

“En la interpretación prejudicial proferida para este proceso se alude a las denominaciones genéricas y a las expresiones de uso común, en los siguientes términos:

“La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

[...]

Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio. Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estas expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva. Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro.

⁹ *Ibídem.*

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.”

*En el presente asunto, atendiendo los citados conceptos, es claro que **las expresiones MUJER y LATINA no constituyen, en estricto sentido, denominaciones genéricas ni de uso común de los productos que identifican**, esto es, “ropa, sombrerería y calzado” (por parte de la marca a la que se asocia el lema comercial solicitado) y “vestuario, especialmente ropa interior” (por parte de la marca opositora), de suerte que no puede afirmarse que la marca opositora constituya un signo débil”* (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Finalmente y en lo relacionado con el argumento de que no se tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. que la sociedad LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro N° 250109, la Sala recuerda que esta Sección en la plurimencionada decisión de 20 de noviembre de 2014¹⁰, consideró que tal hecho “se refiere a una actuación administrativa distinta a la que originó el acto acusado en este proceso”.

Además que “debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, de modo tal que “**el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares**” (Negrillas y subrayado fuera de texto).

En suma y siguiendo el precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado¹¹, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, lo que impone denegar

¹⁰ Op cit. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Rad.: 2009 – 00133. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Varga Ayala.

¹¹ Procesos con identidad de partes y con iguales supuestos fácticos y jurídicos.

Expediente No. 11001032400020090013100
Actora: LEONISA S.A.

la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A :

PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ