



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm.
11001032400020090053900.
Acción: Nulidad.
Actora: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como nulidad relativa-, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la **Resolución núm. 19336 de 27 de abril de 2009, "Por 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 DE DERECHO.

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

1º: El 14 de julio de 2008, el señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ** solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro marcario de la marca mixta "**WKT MACHINERY**", para amparar "*máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres*", de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramitó bajo el expediente núm. 08.072.179.



2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 596 de 30 de septiembre de 2008 y frente a la misma, presentó oposición, por considerar que su marca "**AKT**" (**mixta**), que distingue productos para la citada Clase 7ª, con certificado núm. 353.534, tiene una vigencia hasta el 22 de abril de 2018.

3º: Mediante la Resolución núm. 4819 de 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada su oposición y negó el registro solicitado de la marca mixta "**WKT MACHINERY**", solicitada por el señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ**.

4º: El señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ** interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo.

5º: La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución núms. 16355 de 31 de marzo de 2009.



6º: A través de la **Resolución núm. 19336 de 27 de abril de 2009**, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución núm. 4819 de 30 de enero de 2009, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.** y conceder el registro de la marca "**WKT MACHINERY**" (**mixta**) de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ**.

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

Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la **Resolución núm. 19336 de 27 de abril de 2009**, desconoció los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque no tuvo en



cuenta que la marca **"WKT MACHINERY"** (**mixta**) concedida, no es suficientemente distintiva.

Explicó que la secuencia de letras tan similar, que tienen las marcas en conflicto, en las cuales se destacan las letras **"WKT"** en la marca solicitada, frente a las letras **"AKT"**, que componen la marca oponente, puede generar un riesgo de confusión en el público en relación con los productos que amparan las marcas enunciadas.

Que, igualmente, se presenta confusión por asociación entre los signos enfrentados, si se tiene en cuenta que el consumidor puede considerar que los productos que éstos protegen tienen un origen empresarial común.

Señaló que la expresión **"MACHINERY"**, contenida en la marca solicitada, no puede ser evaluada en el cotejo marcario, por cuanto se trata de una expresión de uso común con relación a los productos



de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, que significa “maquinaria”.

Que si bien la marca **“WKT MACHINERY” (mixta)** cumple con el requisito de representación gráfica y distintividad intrínseca, no sucede lo mismo con la distintividad extrínseca, que se entiende como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca, debido a que si se analizan los signos en disputa, en su conjunto, claramente se observa que lo que se destaca son las letras **“WKT”** y **“AKT”**, lo que hace que se presenten las suficientes semejanzas desde el punto de vista fonético, ortográfico y visual, que determina que son confundibles entre sí.

Por otro lado, manifestó que el acto demandado violó el artículo 136, literal a), ibídem, porque al otorgar el registro de la marca **“WKT MACHINERY” (mixta)** en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, la demandada se basó en un supuesto que no



tiene lógica jurídica ni es aceptado por la Jurisprudencia, por cuanto las letras que componen los signos enfrentados sí son confundibles.

Que a nivel jurisprudencial, cuando se presenta conflicto entre las marcas que están compuestas por una especial disposición de letras, lo que se protege es la especial combinación de las mismas, lo cual significa que si dos combinaciones de letras son muy parecidas, se habla de la confundibilidad de los signos en conflicto, tal y como y lo señaló el Consejo de Estado, en sentencia de 20 de octubre de 2005 (Actora: Sociedad INTERNACIONAL MEDICAL GROUP, INC., Consejera ponente dra. María Claudia Rojas Lasso), a través de la cual se declaró confundible la marca **"ING"** (nominativa) para la Clase 35, con la marca **"IMG"** (mixta) para la Clase 36.

Finalmente, alegó que los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle fuerza distintiva a la marca **"WKT MACHINERY"** (mixta) de la misma clase, debido a



que los mismos no representan una idea diferente a las letras que los componen, lo que significa que la entidad demandada debió limitarse en el cotejo marcario a comparar si la combinación de las letras **“WKT”** era confundible con la combinación de las letras **“AKT”**.

Expresó que los signos enfrentados amparan productos que se venden en los mismos mercados y tienen un mismo tipo de consumidor, donde influye también el hecho de que ambos amparan “motores”.

Solicitó que se tenga en cuenta en el presente caso la sentencia del Consejo de Estado de 14 de abril de 2005 (Actora: sociedad DAIHATSU MOTOR CO. LTDA, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que declaró confundible la marca **“YVR”** (mixta) para la Clase 12, con la marca **“IRB”** para la misma clase.



Así mismo, afirmó que se violó el artículo 60 de la Constitución Política, en razón a que la Superintendencia demandada, al conceder el registro de la marca cuestionada, no tuvo en cuenta que la misma es confundible con la marca "AKT", desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, lo que significa que la actora se ve obligada a que su marca coexista con un signo confundible con el de ella, y a que sean desconocidos los derechos de exclusividad que tiene su marca registrada.

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.



II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señaló que la Superintendencia demandada, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresó que la marca concedida "**WKT MACHINERY**" (**mixta**) de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, en su conjunto y por su especial disposición nominativa y gráfica, sí es lo suficientemente distintiva para distinguir en el mercado los productos



que ampara y cuenta con elementos suficientes, que la hacen diferente y diferenciable de la marca "**AKT**" (**mixta**), para el consumidor, quien al encontrarlos en el mercado, podrá con suficiente claridad, distinguirlos.

Adujo que la marca "**WKT MACHINERY**" (**mixta**), en conjunto, se compone de dos expresiones y un elemento gráfico, consistente en una figura geométrica, que se asemeja a un pentágono achatado horizontalmente, en el cual se incluye la primera de las expresiones, es decir, la expresión "**WKT**", en un tipo de letra especial inclinado hacia la izquierda y con un sombreado negro que da la apariencia de que las letras sobresalen del pentágono. Y debajo, en el conjunto marcario, se observa otra figura geométrica, un rectángulo horizontal con fondo negro, en el cual se incluye la otra expresión del conjunto, **MACHINERY**, escrita en una letra especial y con tono blanco.



Por su parte, la marca de la actora es, en conjunto, la expresión “**AKT**”, en un tipo de letra especial, grande e inclinada hacia la derecha, con un fondo único grueso en color negro y una figura pequeña hacia su costado izquierdo superior con alita. De lo anterior, se evidencia que ambas marcas cuentan con elementos propios, que las hacen diferentes y diferenciables para el consumidor. Por lo tanto, el consumidor, al encontrarlas en el mercado no correrá el riesgo de confusión o asociación, que establecen las causales de irregistrabilidad, señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Alegó que la coincidencia de las letras “**KT**” no necesariamente implica que con ello se pueda inducir al público consumidor en error, respecto a los signos o al origen empresarial de los productos, dado que tal coincidencia es mínima y por ello, no apta para generar el riesgo de confusión o asociación.



II.1.2.- El curador ad litem del señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ.-**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Señaló que la marca "**WKT MACHINERY**" (**mixta**) no es confundible con la marca "**AKT**" (**mixta**), debido a que la distintividad es clara, pues los signos, palabras, emblemas, etiquetas, dibujos y los gráficos son totalmente diferentes. Su pronunciación también es distinta, dado que la **W** no tiene parecido alguno a la **A**, así que se evita la confusión alegada. Además, la fonética y la visualidad de las letras tampoco es confundible.

Indicó que la combinación de las últimas letras desaparece con la diferencia tan notoria y protuberante de la primera que produce un sonido, pronunciación y efecto visual totalmente diferente entre ambas marcas.



Adujo que la palabra **"MACHINERY"** también constituye un distintivo y signo que no tiene el opositor y por lo tanto, no hay similitud gráfica.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La **Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa**, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se declare la nulidad de la Resolución acusada, arguyendo, en esencia, que las marcas en conflicto no pueden coexistir en el mercado, toda vez que son similares desde el punto de vista ortográfico y fonético y que existe conexidad competitiva entre los productos que dichos signos amparan.

Indicó que en la comparación entre las marcas **"WKT MACHINERY"** (**mixta**) y **"AKT" (mixta)** predomina el aspecto denominativo sobre el gráfico, que se debe excluir del cotejo la palabra **"MACHINERY"**, toda vez que



resulta descriptiva de los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que hay coincidencia en dos de sus letras, lo cual hace los signos semejantes, y que la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas recae en la letra "T", lo que hace a las denominaciones semejantes.

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: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la

¹ Proceso 199-IP-2013.



mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca **WKT MACHINERY (mixta)** de la Clase 7, es o no es similar a la marca registrada **AKT (mixta)** de la Clase 7, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

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

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada **WKT MACHINERY (mixta con parte denominativa compuesta)** y la marca registrada **AKT (mixta)**.



Cuarto: Los signos pueden estar conformados por palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que las palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas no son apropiables en exclusiva, el titular de la marca que las posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son *marcariamente débiles*.

Quinto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía."

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 19336 de 27 de abril de 2009**, concedió el registro de la marca "**WKT MACHINERY**" (**mixta**) de la Clase 7^a de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor **WINSTON**



ECHEVERRY DÍAZ, para amparar los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dicha marca es lo suficientemente distintiva en relación con la marca opositora **"AKT" (mixta)**, que distingue productos de la misma Clase, toda vez que las diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas de los signos enfrentados permiten que, al ser analizados en su conjunto y de forma no fraccionada, el público consumidor pueda distinguirlos con facilidad, sin verse inducido a error en cuanto a sus productos o su origen empresarial.

Por su parte, la actora alegó que la marca **"WKT MACHINERY" (mixta)** no es lo suficientemente distintiva y es confundible con su marca previamente registrada **"AKT" (mixta)**, desde el punto de vista ortográfico, fonético, y visual.

Que al analizar dichos signos, en conjunto, se destacan son sus letras **"WKT"** y **"AKT"**, las cuales tienen una secuencia similar, teniendo



en cuenta que **“MACHINERY”**, que significa “maquinaria” es una expresión de uso común con relación a los productos de la citada Clase 7ª, que no puede ser evaluada en el cotejo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a) y b), 135, literal b), 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 Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca mixta **“WKT MACHINERY”** para la Clase 7ª 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";

(...)"

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

"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”;

(...).”

De Acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

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:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.



Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”²

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



MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO

²Proceso 199-IP- 2013



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta ("**AKT**"), previamente registrada, con otra marca mixta, como lo es la solicitada por la actora "**(WKT MACHINERY)**", 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 predominante en las marcas mixtas comparadas es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, amén de



que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

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.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*“**La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número*



de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta 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 tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 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.³

Ahora bien, la interpretación prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, 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.

³ Ibídem



- Se debe tener en cuenta 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 tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”⁴

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones genéricas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

"Palabras genéricas:

*Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. **La***

⁴Proceso 199-IP- 2013

denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

*Por lo tanto, este Tribunal considera que, **en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.** La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.*

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían



en ser **signos débiles**". (Proceso 26-IP-2012, marca: GREEN MINT SENSATIONS (denominativa), publicada en la Gaceta Oficial N° 2069, de 5 de julio de 2012.)

Y con relación a los signos conformados por palabras en idioma extranjero, el referido Tribunal de Justicia, señaló:

"Debido a que la marca en cuestión **WKT MACHINERY (mixta)** está integrada por una palabra en idioma extranjero (inglés), procederemos a abordar el siguiente tema.

Dentro del **Proceso 26-IP-2012**, de 18 de abril de 2012, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:

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

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "(...) **cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se**



tratará de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto”. (Proceso 61-IP-2013, marca: “FRUTIELADO”, publicado en la Gaceta Oficial N° 2215, de 08 de julio de 2013). (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso sub examine, se observa que la expresión **“MACHINERY”** de la marca cuestionada no le da la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada, que contribuya a diferenciarla de la marca registrada, sin causar riesgo de confusión o asociación.

En efecto, la marca cuestionada contiene el vocablo inglés **“MACHINERY”**, que significa “maquinaria”, que si bien es cierto se



encuentra en dicho idioma, también lo es que el consumidor medio, que no conoce de esta lengua, puede inferir fácilmente que **"MACHINERY"** traduce "maquinaria", por su similitud con el vocablo en español, además de que los consumidores de esta clase de productos se familiarizan rápidamente con dichos artículos.

Observa la Sala, también, que la citada denominación es "*genérica*", por describir o designar directamente uno de los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que no puede ser considerada, al realizar el examen comparativo, a efectos de determinar si existe confusión.

Por consiguiente, ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones **"WKT"** y **"AKT"**, toda vez que la expresión **"MACHINERY"** es genérica, como se dijo anteriormente, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario.



Estima la Sala que si bien entre las expresiones en conflicto no existe similitud fonética ni conceptual, resulta evidente que hay una similitud ortográfica.

En efecto, las expresiones **"WKT"** y **"AKT"** contienen secuencia de sus desinencias, que pueden inducir en mayor grado de confusión al consumidor, teniendo en cuenta que ambas marcas terminan en las consonantes **"KT"**; tienen longitudes similares y que la única diferencia radica en la letra **"W"**, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén, donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos



presentan en sus consonantes **K T**, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

De otra parte, considera la Sala que también existe conexión competitiva en razón de la pertenencia de los productos que se amparan en una misma clase y, por ende, a ser unos mismos los canales de comercialización utilizados.

Frente a esta materia, 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.”⁵

En el sub lite, la expresión **“WKT MACHINERY”** fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 7^a de la Clasificación Internacional de Niza: *“máquinas, máquinas herramientas motores (excepto motores terrestres).*

Por su parte, la marca registrada **“AKT”** distingue los siguientes productos de la citada Clase 7a: *“partes, accesorios y repuestos de motocicletas de la citada clase, quedando incluidos los motores de arranque para motocicletas”.*

⁵ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.



De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas amparan productos de la misma Clase, especialmente motores, y que los referidos productos amparados por los referidos signos pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, y suelen expendirse en los mismos establecimientos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.

Así las cosas, al no poseer la marca solicitada **“WKT MACHINERY”** la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues como ya se dijo, generan riesgo de confusión o de asociación de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, productor o fabricante, y que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca **“WKT**



MACHINERY” con los del signo **“AKT”**, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, 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: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo acusado.



SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca "**WKT MACHINERY**" (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 7^a de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor **WINSTON ECHEVERRY DÍAZ**.

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 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 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 21 de enero de 2016.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA