



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

**Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00524-00**  
**Medio de control de nulidad.**  
**Actora: BANCO DAVIVIENDA S.A.**

**TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "CELUPLATA" Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO "DAVIPLATA" DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LAS MARCAS.**

La sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, que se interpreta

como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 0024042 de 24 de abril de 2012, "***Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario***", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC; y 00026423 de 30 de abril de 2013, "***Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación***", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

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

1º: El 5 de octubre de 2011 la sociedad **TRANZA S.A.S.** presentó solicitud de registro de la marca "**CELUPLATA**" (**mixta**), para distinguir "publicidad y negocio", servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional.

2º- Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 634 de 21 de noviembre de 2011, la sociedad actora

presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en los derechos previamente adquiridos sobre las marcas "**DAVIPLATA**" (**nominativa**) y "**DAVIPLATA**" (**mixta**) para identificar productos y servicios de las Clases 16, 35, 36 y 37 Internacional.

3º: Mediante Oficio núm. 1688 de 7 de febrero de 2012, la entidad corrió traslado de la oposición a la sociedad solicitante por el término de 30 días, sin que ésta haya dado respuesta alguna.

4º: A través de la **Resolución núm. 0024042 de 24 de abril de 2012**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "**CELUPLATA**" (**mixta**), para distinguir productos y servicios de la Clase 35 Internacional.

5º- Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la **Resolución núm. 00026423 de 30 de abril de 2013**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó, los artículos 134, 135, literales b), e), y f) y 172, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; y 82, 128, 135 y 137 del CCA.

Señaló que, entre las marcas cuestionadas existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro.

Manifestó que, la marca **"CELUPLATA" (mixta)** carece de elementos adicionales que permitan su diferenciación frente a la marca **"DAVIPLATA" (mixta)** por parte de los consumidores.

Adujo que, al ser las marcas cotejadas altamente confundibles, con seguridad los consumidores podrán atribuirle el mismo origen empresarial a los servicios amparados por una y otra marca.

Indicó que, como estamos frente a una comparación de marcas mixtas, con importantes semejanzas, no es admisible el argumento de la entidad de calificar como predominante la parte nominativa ni que el estudio se deba circunscribir a ella, sino que, a su juicio, las marcas deben ser analizadas y comparadas en conjunto y de acuerdo con las pautas jurisprudenciales establecidas.

Sostuvo que, las marcas en controversia **i)** tienen la imagen de un teléfono celular en el lado izquierdo del conjunto con un signo pesos (\$), **ii)** su aspecto nominativo consta de una palabra de 9 letras, 4 sílabas y tienen el sufijo "**PLATA**" y **iii)** el único elemento gramatical que las diferencia es el prefijo **DAVI**. Que, por ello, la impresión visual de estarse ante dos marcas prácticamente idénticas es incuestionable, lo que implica forzosamente la existencia de un riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

Agregó que, existen semejanzas conceptuales entre las marcas que impiden su coexistencia en el mercado, pues ambas evocan el concepto de realizar operaciones financieras a través de los teléfonos

móviles, es decir, "*plata a través del celular*"<sup>1</sup>, lo cual deteriora la distintividad de la marca previamente registrada.

Aseguró que, existen suficientes similitudes entre los signos enfrentados, por lo cual la marca solicitada debió ser negada desde un principio. En efecto, desde el punto de vista ortográfico y conceptual, como se evidencia del siguiente cotejo:

Que, la expresión "**DAVIPLATA**" está compuesta por 1 palabra, 9 letras; 4 sílabas. Tiene el Prefijo: DAVI y el sufijo: **PLATA**. Significa: Realización de operaciones financieras a través de los teléfonos móviles.

Y el vocablo "**CELUPLATA**" está compuesto por 1 palabra, 9 letras, 4 sílabas. Tiene el Prefijo: CELU y el sufijo: **PLATA**. Significa: Realización de operaciones financieras a través de los teléfonos móviles.

Reiteró que, la única diferencia entre las marcas es la partícula '**DAVI**' y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el

---

<sup>1</sup> Folio 19 de la demanda.

mercado genera un riesgo de confusión y de asociación para los consumidores de servicios financieros.

Advirtió que, los servicios amparados por la marca previamente concedida, esto es "**DAVIPLATA**", están dirigidos a un consumidor especial, pero no exclusivo, que debe ser protegido por cuanto el servicio y/o producto ofrecido está directamente relacionado con el sistema financiero y, por ende, con el patrimonio mismo de los consumidores; y que es igualmente importante proteger a los eventuales consumidores de un riesgo de confusión respecto del acceso a los servicios ofrecidos.

Señaló que, su objeto social es la prestación de servicios financieros y que el de la sociedad **TRANZA S.A.S.** comprende la prestación de los mismos servicios, por lo que, tal y como sucede con los casos de marcas de medicamentos, se debe tener particular atención en contar con criterios menos flexibles para determinar la ausencia de confusión, por cuanto se está ante personas que utilizan productos financieros.

Por último, trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrina relacionada para indicar que **i)** la prohibición de registro tiene como propósito la protección, directa e indirecta del consumidor ante un posible error o confusión de los productos o servicios que va a adquirir y, al mismo tiempo, el amparo de los competidores del mercado frente a la obtención de una ventaja desleal por la apropiación y/o goce de la buena reputación construida por otro; **ii)** el estudio de similitud de las marcas mixtas debe ser realizado en conjunto; **iii)** las pautas para determinar la existencia o no de alguna semejanza entre dichas marcas; y **iv)** referentes sobre lo que es un 'consumidor medio' y cómo debe ser su tratamiento.

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

**II.1.1.- La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, 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.

Expresó que, al analizar los signos confrontados se observa que es el elemento denominativo el predominante, no solo por la fuerza de que están dotadas las palabras, las cuales le permiten al consumidor acceder al producto, sino en cuanto los componentes visuales no añaden concepto alguno, diferente a los que se extraen de la lectura del concepto verbal.

Indicó que, las marcas cuestionadas encuadran dentro de las marcas evocativas, ya que la expresión **"PLATA"**, independientemente considerada, es comúnmente empleada para designar servicios en la Clase 35 Internacional y, específicamente, para actividades monetarias.

Anotó que, los elementos adicionales, relevantes y distintivos, con que cuenta la marca solicitada, evitan la posibilidad de confusión o asociación.

Adujo que, si bien las marcas en disputa comparten la expresión **"PLATA"**, dicha semejanza se ve diluida una vez realizado el cotejo

en conjunto de los signos, del cual se logra evidenciar las fuertes diferencias fonéticas y visuales que permiten al consumidor final distinguir las marcas y que no exista riesgo de confusión.,

**II.1.2.-** La sociedad **TRANZA S.A.S.**, 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 expresión "**PLATA**" es débil y, por ende, no es susceptible de ser apropiada por un solo empresario.

Que, dicha expresión significa "dinero en general" y teniendo en cuenta que los servicios comerciales, financieros, operaciones monetarias o bursátiles tienen por objeto la transferencia, depósito o generación de dinero o plata, es una palabra descriptiva para identificar servicios de las Clase 35 y 36 de la Clasificación.

Expresó que, el citado vocablo es común para identificar los referidos servicios, por lo que se debe aplicar la excepción a la regla que establece que el cotejo de las marcas debe realizarse

atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos y se debe realizar el examen comparativo atendiendo a los elementos diferentes, a saber: **"CELU"** y **"DAVI"**.

Indicó que, el signo "\$" es débil, comúnmente usado para identificar servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional y descriptivo para esos servicios, por lo cual no puede ser apropiado por un solo empresario.

Que, dicho signo evoca el concepto de dinero o de pagos y que, en ese sentido, un empresario no puede alegar tener la exclusividad sobre ese elemento, pues sería una ventaja injustificada en su favor ser el único en el mercado que puede evocar el concepto de dinero o pagos.

Adujo que, el celular como elemento gráfico también es comúnmente usado en el mercado para identificar servicios de las Clase 35 y de 36 de la Clasificación Internacional, es descriptivo y evocador de conceptos, por lo cual no puede ser apropiado por ningún empresario.

Que, el concepto de "dinero por medio de celulares" no puede ser objeto de apropiación por parte de un empresario, debido a que los teléfonos móviles hoy en día ofrecen la posibilidad de descargar aplicaciones, de forma gratuita, que permiten a los usuarios de los servicios bancarios realizar transacciones que implican el movimiento de dinero a través de sus teléfonos móviles.

Alegó que, el elemento denominativo corresponde a la parte fundamental y predominante en los signos cotejados, dado que es lo que penetra en la mente del consumidor.

Anotó que, teniendo en cuenta que se debe excluir la expresión "**PLATA**" por ser descriptiva y común para identificar los citados servicios, es evidente que entre las expresiones "**CELU**" y "**DAVI**" no hay similitudes en el campo ortográfico, fonético, ni conceptual.

Que, teniendo en cuenta que el concepto de "dinero por medio de celulares" no es apropiable, tampoco existe similitud conceptual entre los signos.

Estimó que, la expresión "**DAVI**" es determinadora de un único origen empresarial, esto es, el BANCO DAVIVIENDA S.A., por lo que el consumidor al encontrar en el mercado la marca "**DAVIPLATA**" pensará inmediatamente que se trata de un servicio ofrecido por ese banco, mientras que ello no sucederá al escuchar la marca "**CELUPLATA**", que si bien es una marca evocativa, es distintiva.

Que, la expresión "**DAVI**" no solo es la expresión predominante y principal de la familia de marcas del BANCO DAVIVIENDA S.A., sino que es el elemento que "obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas" y, por ende, ya los consumidores le asignan un único origen empresarial.

Consideró que, tampoco hay conexidad entre los productos y servicios que identifica cada marca, porque no comparten el mismo nomenclátor, ni canales de comercialización, ni medios de publicidad, ya que mientras que la marca "**DAVIPLATA**" se comercializa en grandes superficies y papelerías para la venta a cualquier consumidor, los servicios identificados con la marca

**"CELUPLATA"** se ofrecen a través de canales especializados y a un tipo de consumidor específico: las personas naturales o jurídicas, que deseen adelantar campañas de publicidad o negocios específicos.

Que, además, no existe ningún tipo de relación competitiva entre los productos y servicios de las marcas cuestionadas.

Manifestó que, el BANCO DAVIVIENDA S.A. ignora el registro de otros registros: **"PLATAMOVIL" (mixta)**, que ampara productos de la Clase 36 Internacional, **"CELUPLATA" (mixta)** (Clase 36) y **"CELUPLATA" (mixta)** (Clase 38), los cuales no han sido atacados, razón por la cual no entiende porqué las marcas cuestionadas en este caso no pueden coexistir.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 5 de octubre de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.,**

en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, y la sociedad **TRANZA S.A.S.**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Se observó que, como la sociedad **TRANZA S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, al contestar la demanda propuso excepciones de mérito, las mismas serían resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto.

Dicha decisión quedó notificada en estrados y se indicó que contra ella procedía el recurso ordinario de súplica, de conformidad con el

inciso 4º del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, del cual no se hizo uso.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las **Resoluciones núms. 0024042 de 24 de abril de 2012 y 00026423 de 30 de abril de 2013**, mediante las cuales la SIC concedió a la sociedad **TRANZA S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca "**CELUPLATA**" (**MIXTA**), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en

derecho, los documentos aportados por la actora y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial.

No se accedió a la inspección judicial solicitada a las página de internet indicadas en los numerales 2.1 a 2.5 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda, toda vez que la información allí contenida puede ser allegada en físico por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se decretó el interrogatorio de parte del señor **HERNANDO RUBIO DACOSTA**, Representante Legal de la sociedad **TRANZA S.A.S.**

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

#### **IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

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

#### **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Proceso 277-IP-2016.

“[...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

[...]

2.4. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor o del gráfico [...]

2.6. En base a lo expuesto, se deberá determinar el elemento característico de los signos en conflicto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en controversia.

[...]

3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

[...]

3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

[...]

## **VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, a través de la **Resolución núm. 0024042 de 24 de abril de 2012**, concedió el registro de la marca **"CELUPLATA" (mixta)**, en favor de **TRANZA S.A.S.**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: *"Publicidad y negocios."*

Al respecto, la actora alegó que dicha marca es confundible con sus marcas previamente registradas **"DAVIPLATA" (nominativa)** y **"DAVIPLATA" (mixta)**, que identifican productos y servicios de las Clases 16, 35, 36 y 37 de la Clasificación Internacional, por cuanto

entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y conceptual y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado genera riesgo de confusión y de asociación para los consumidores de servicios financieros.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

**"Decisión 486.**

"[...]

**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;*

[...]".

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

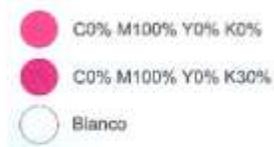
“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) 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.

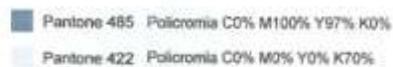
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...]”

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



**MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta)**



**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta) (Clases 16  
35,36)**

# **DAVIPLATA**

**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa) (Clases 16,  
35, 36, 37)**

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta ("**CELUPLATA**"), como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas y nominativas ("**DAVIPLATA**"), previamente registradas, 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 las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas puedan cumplir un papel diferenciador, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen.

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

Al respecto, es menester precisar que 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:

“[...]”

**(i)** Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

**(ii)** Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport**-e, **deport**-ivo, **deport**-istas, **deport**-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

**(iii)** Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

**(iv)** Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

**(v)** Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. [...]"

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:

“[...] **a) Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

**b) Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**c) Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

**d) Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...].”<sup>3</sup>

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones genéricas al realizar el examen comparativo de las marcas.

---

<sup>3</sup> Ibídem

Al efecto, se debe traer a colación la sentencia<sup>44</sup>, descrita al pie de página, en la que la Sala dijo lo siguiente:

"[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**

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

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

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles.*

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

---

<sup>44</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1101-03-24-000 2007- 0230-00.

Y, con respecto a las *marcas compuestas*, es del caso traer a colación la sentencia,<sup>5</sup> en la que esta Sección señaló:

"[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

"Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

**"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 (...)'.** (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). **Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.**" (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)".

---

<sup>5</sup>Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1101-03-24-000 2008- 0053-00.

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 35, que contienen la expresión "**PLATA**", tal como lo demuestra el siguiente listado:

<b>SIGNO</b>	<b>TITULAR</b>
MANDE <b>PLATA</b> (NOMINATIVA)	RED INTEGRADOREA S.A.S.
TODO POR LA <b>PLATA</b> (MIXTA)	DIEGO FERNANDO LONDOÑO REYES
DE <b>PLATA</b> (MIXTA)	LAMUR COMPAÑÍA S.A.S.
PRIVILEGIOS <b>PLATA</b> (MIXTA)	AVIANCA S.A., ACES S.A., SAM S.A.
COLMENA SU MINA DE <b>PLATA</b> (NOMINATIVA)	CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA
<b>PLATA</b> REGALO SERVITEBCA (NOMINATIVA)	NOVOPAYMENT B.V.
TARJETA <b>PLATA</b> (NOMINATIVA)	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS S.A. OLIMPICA S.A.

De tal manera que ello impone al juzgador el deber de realizar el cotejo respecto de las expresiones "**CELU**" de la marca cuestionada

y "**DAVI**" de las marcas previamente registradas, toda vez que la partícula "**PLATA**", es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Por lo tanto, la actora, como titular de signos con un elemento de uso común, en este caso "**PLATA**", no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de las denominaciones "**CELU**" y "**DAVI**" la Sala *no advierte similitud ortográfica, ni fonética*, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes.

Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y

fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión "**CELU**" con "**DAVI**".

Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la *similitud ideológica*, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

En efecto, la Sala estima que la palabra "**CELU**" es *evocativa*, dado que sugiere en la mente del consumidor la idea de servicios relacionados con celulares, lo cual la hace registrable.

Conforme lo ha sostenido la Sala en reiterados pronunciamientos,

entre ellos, en la sentencia<sup>66</sup>, descrita al pie de página, "*los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y por ende son registrables [...]*".

Por su parte, la expresión "**DAVI**" es un signo de *fantasía*, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo tanto, no hay similitud conceptual.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada "**CELUPLATA**" es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora.

---

<sup>66</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000 2009-0222-00.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos servicios, al amparar los de la Clase 35 Internacional, además de los productos y servicios de otras clases diferentes (16, 36 y 37), también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de servicios o su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias existentes entre ellas y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso "**CELUPLATA**" la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, 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**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**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 Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de julio de 2018.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**