

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

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).

Radicación núm.: **11001-0324-000-2008-00263-00**

Actor: **COMPUTEC S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad COMPUTEC S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra las Resoluciones números 23662 de 31 de julio de 2007, 35820 de 30 de octubre de 2007 y 45010 de 28 de diciembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca DATACREDITO (Nominativa y Mixta, en las Clases 9, 35 y 36) y concedió el registro de la marca **DATARIESGO** (Mixta) a favor de la sociedad DATARIESGO LTDA., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.- COMPETENCIA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del

Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

## II.- LA DEMANDA

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

### 2.1.- Pretensiones.

**PRIMERA:** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23662 del 31 de julio de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, dentro del expediente No. 05-73599, por medio de la cual se concedió el registro de la marca **DATARIESGO (Mixta)**, a favor de la sociedad **DATARIESGO LTDA.**, para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional.

**SEGUNDA:** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 35820 del 30 de octubre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, dentro del expediente No. 05-73599, por medio de la cual se decidió el Recurso de Reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad **COMPUTEC S.A.**, confirmando la decisión proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad, y concedió el registro de la marca **DATARIESGO (Mixta)**, a favor de la sociedad **DATARIESGO LTDA.**, para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional.

**TERCERA:** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 45010 del 28 de diciembre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delgado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente No. 05-73599, por medio de la cual se decidió el Recurso de Reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad **COMPUTEC S.A.**, confirmando la decisión proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad, y concedió el registro de la marca **DATARIESGO (Mixta)**, a favor de la sociedad **DATARIESGO LTDA.**, para distinguir servicios de la Clase 35 internacional, y la cual declaró agotada la vía gubernativa.

**CUARTA:** Que en consecuencia, se ordene la cancelación del certificado de registro no. 349743 que fue expedido para la marca **DATARIESGO (Mixta)**, a

favor de la sociedad **DATARIESGO LTDA.**, para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional.

**QUINTA:** Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial (...).

**SEXTA:** Que se condene en costas a la parte demandada.” (Fls. 24 y 25 del expediente)

## 2.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

**2.2.1.** El 27 de julio de 2005 la sociedad DATARIESGO LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “DATARIESGO” (Mixta) para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, referidos a “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de información financiera*” (subraya de la demanda).

**2.2.2.** Publicado el extracto de la solicitud, la sociedad COMPUTEC S.A. presentó ante esa División oposición al registro de la marca, argumentando, entre otras razones, el riesgo de confusión generado por la similitud existente entre las marcas DATA CREDITO (Nominativa) y DATARIESGO (Mixta).

**2.2.3.** Mediante Resolución núm. 23662 de 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado, acto éste contra el cual la sociedad COMPUTEC S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

**2.2.4.** Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante Resolución núm. 35820 de 30 de octubre de 2007, pese a que en sus considerandos afirmó que las expresiones RIESGO y CREDITO son confundibles desde el punto de vista conceptual.

**2.2.5.** Mediante Resolución núm. 45010 de 28 de diciembre de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado, que concedió el registro de la marca "DATARIESGO".

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

En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas disposiciones manifestó:

**2.3.1.** Que la entidad demandada desconoció la regla de cotejo marcario que indica que se debe hacer un análisis conjunto y no separado de los elementos que componen la marca, pues si bien tratándose de signos mixtos en algunos puede predominar el elemento denominativo sobre el gráfico ello en modo alguno supone que en el examen respectivo este último elemento deba ser rechazado, como erróneamente lo hizo la Superintendencia.

**2.3.2.** Que el fraccionamiento de los signos en estudio no se detuvo en lo anterior sino que siguió en la separación del elemento denominativo, pues sin fundamento alguno se consideró por la Superintendencia que la particular "DATA" es de uso común para los servicios de la Clase 35 para

excluirla del análisis de confundibilidad correspondiente, que recayó entonces sobre dos signos distintos de aquellos solicitado y registrado por las partes en conflicto.

**2.3.3.** Que entre las marcas confrontadas existe una evidente similitud conceptual que es suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión en el público consumidor, pues éste erróneamente podrá pensar que los servicios que distingue DATARIESGO (mixta) son una nueva línea de servicios de la sociedad COMPUTEC S.A. o se relacionan en alguna forma con aquellos distinguidos con la marca DATACREDITO; que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido reiterativa en reconocer la preponderancia del aspecto conceptual sobre los demás que se examinan en el análisis marcario; y que en la Resolución núm. 35280 del 30 de octubre de 2008 aunque reconoció la similitud conceptual existente entre las marcas en conflicto inexplicablemente concedió el registro de la marca DATARIESGO (mixta), concluyendo equivocadamente que la información de riesgo comercial y financiero no se encuentra relacionada con la información de riesgo crediticio.

**2.3.4.** Que la marca DATACREDITO evoca en el consumidor la idea de servicios de información financiera, es especial, servicios relacionados con el comportamiento crediticio de diferentes personas en el mercado.

**2.3.5.** Que la marca DATARIESGO (mixta), para servicios de manejo de información financiera, fue diseñada bajo la misma estructura de la marca de la demandante (data+elemento financiero -riesgo-), evocando la idea de información de riesgos crediticios y financieros, lo que alude a la misma idea de información crediticia que genera la marca DATACREDITO.

**2.3.6.** Que, en suma, los servicios de información crediticia que distingue la marca DATACREDITO son utilizados para medir de manera puntual el

riesgo crediticio que representaría otorgar créditos o contratar con determinada persona, todo lo cual subyace al mismo concepto que pretende dirigir la sociedad DATARIESGO LTDA. con su marca DATARIESGO (mixta).

**2.3.7.** Que por todo lo anterior es claro que la marca DATARIESGO no cumple con el requisito de distintividad necesario para que sea registrado.

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

**3.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que la marca demandada no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de esta normativa, al no ser confundible con la marca DATA CREDITO de la demandante. Manifestó además en defensa de la legalidad de las resoluciones demandadas:

**3.1.1.** Que al indicar la Superintendencia que en la marca DATARIESGO (mixta) predomina el elemento denominativo no quiso desconocer que el elemento gráfico, a su vez, le confiere mayor capacidad distintiva al signo.

**3.1.2.** Que entre los signos en conflicto no existen similitudes ortográficas ni fonéticas, estas últimas si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en cada una de ellas es diferentes.

**3.1.3.** Que tampoco existe entre los signos DATARIESGO y DATA CREDITO similitud ideológica, toda vez que ellos no evocan una misma idea; que en razón de la actividad económica de las sociedades

COMPUTEC S.A. y DATARIESGO LTDA., la expresión “DATA” resulta de uso común y no puede ser apropiada con exclusividad por ningún empresario; que los conceptos de RIESGO y CREDITO poseen una significación sustancialmente disímil, no relacionada necesariamente con el sector financiero, pues el concepto de RIESGO es propio de todo tipo de sectores o actividades; que RIESGO es definido como *“contingencia o proximidad de un daño”*, y CREDITO, como *“cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho a exigir”*; y que estas definiciones permiten concluir, sin dificultad alguna, que se trata de conceptos totalmente diferentes, aun cuando en determinadas circunstancias, pero no necesariamente, puedan tener alguna relación causa-efecto.

**3.1.4.** Que el consumidor medio claramente sabrá distinguir entre las marcas DATA CREDITO y DATARIESGO, pues sus diferencias en conjunto impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento.

**3.1.5.** Que al concluirse que estos signos no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de los productos o servicios que identifican, pues nada obsta para que coexistan en el mercado dos signos distintivos que identifiquen bienes o servicios conexos o comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

**3.2.-** En el proceso se dio la orden de vincular a la sociedad **DATARIESGO LTDA.** como tercera con interés directo. No obstante lo anterior, como al expediente se allegó certificado de existencia y representación legal en el que consta que esta sociedad fue liquidada desde el 20 de septiembre de 2007, por el Despacho sustanciador del proceso se dispuso que no se surtiera el trámite de notificación de la demanda.

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

La parte actora y la entidad demandada, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones expuestas tanto en la demanda como en el escrito de contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 138 a 157). El Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 14-IP-2012 de fecha 18 de abril de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

**“PRIMERO:** *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 la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

**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 asociación para que opere la prohibición de registro.*

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

**TERCERO:** *El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **DATARIESGO** y las marcas mixtas **DATA CREDITO**, aplicando los criterios adoptados en esta providencia.*

**CUARTO:** *El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **DATARIESGO** y el denominativo **DATA CREDITO**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.*

**QUINTO:** *El juez Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen partículas de uso común para la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas de uso común.*

**SEXTO:** *El Juez Consultante deberá establecer si el signo **DATARIESGO (mixto)** es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.*

**SÉPTIMO:** *Como los signos en conflicto amparan productos y servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.”*

#### **VI.- CONSIDERACIONES**

**6.1.** Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca **DATARIESGO** (mixta) a favor de la sociedad DATARIESGO S.A. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La

demandante, invocando su condición de titular de las marcas **DATA CREDITO**, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 9 (Mixta), 35 (Nominativa y Mixta) y 36 (Mixta) y que, por ende, carece de distintividad y está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

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

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
  - b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- [...]

**“Artículo 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;
- [...]

**6.3.** La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero,

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

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

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

**6.4.** En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 14-IP-2012, dictada en este proceso:

“La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

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

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

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

**La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

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

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de signos mixtos, calidad que tienen algunos de los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

**Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.** Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Interpretación prejudicial publicado (sic) en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso No. 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del N° 1158, de 17 de enero de 2005).

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

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento 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.
- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto DATARIESGO y las marcas mixtas DATACREDITO.” (negrillas agregadas)

El Tribunal también señaló las siguientes reglas de comparación cuando los signos cotejados son mixtos y denominativos:

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

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

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. **Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.**

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto DATARIESGO y el denominativo DATACREDITO.” (negrillas no originales)

**6.5.** Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

**a.-** La marca solicitada por DATARIESGO LTDA.:



**(Marca nominativa, Clase 35<sup>1</sup>)**

**b.-** Las marcas previamente registradas por COMPUTEC S.A.:

---

<sup>1</sup> “PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, TRABAJOS DE OFICINA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA”.

## **DATA CREDITO**

**(Marca nominativa, Clase 35<sup>2</sup>)**

*DataCrédito\**

**(Marca mixta, Clases 9<sup>3</sup> y 35<sup>4</sup>)**



**(Marca mixta, Clase 36<sup>5</sup>)**

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en las marcas mixtas opositoras, a juicio de la Sala, el elemento *denominativo* es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se

---

<sup>2</sup> “PUBLICIDAD Y NEGOCIOS Y ESPECIALMENTE AGENCIAS DE INFORMACION COMERCIAL Y DE PERSONAS.”

<sup>3</sup> “APARATOS ELECTRICOS, ORDENADORES, COMPUTADORES, EQUIPOS DE COMPUTO E INFORMATICA, BASE DE DATOS, REDES DE TRANSFERENCIA DE DATOS E INFORMACION Y REDES DE COMUNICACIONES”.

<sup>4</sup> “PUBLICIDAD Y NEGOCIOS; SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANIZACIONES CUYA FINALIDAD ES LA AYUDA, ASISTENCIA Y ASESORIA EN LA EXPLOTACION Y DIRECCION DE NEGOCIOS; SERVICIOS DE OUTSOURCING; SERVICIOS DE TRANSCRIPCION DE COMUNICACIONES; SERVICIOS DE INVESTIGACIONES PARA NEGOCIOS”.

<sup>5</sup> “SERVICIOS RELACIONADOS CON ASUNTOS FINANCIEROS, MONETARIOS Y DE SEGUROS”.

procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

## 6.6. Comparación entre las marcas.

**6.6.1.** En primer lugar estima la Sala necesario referirse al tema de si la expresión “**DATA**” -incluida en las marcas en conflicto- constituye una palabra de uso común en las marcas de los servicios que comprende la Clase 35 internacional, esto es, “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”<sup>6</sup>. A este respecto, en la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que:

“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.

---

<sup>6</sup> Conforme a la nota explicativa que aparece en la Clasificación Internacional de Niza, la Clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios. Esta clase comprende en particular: - el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; - los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; - los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.”

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.”

Como se advierte, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 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.

La Sala, al consultar la página *web* de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>7</sup>, encuentra que se encuentran registradas distintas marcas para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación internacional de Niza, en las que se incluye la expresión “**DATA**”. En efecto, aparecen como marcas registradas, entre otras, las siguientes en las que se incluye la citada expresión: **DATAMEDIOS**, **DATAIMAGENES**, **DATANET**, **DATAWAY**, **DATACLIENTES**, **DATAHOUSING**, **CONSTRUDATA**, **DATABOLSA**, **DATAEXT**, **INTERDATA**, **DATATIEMPO**, **DATATIENDA**. Lo anterior, claramente denota que la expresión “**DATA**” constituye una expresión de uso común en las marcas de los servicios de la mencionada clase, debiendo en consecuencia ser excluida del examen comparativo a realizarse en este proceso, en atención a la regla jurisprudencial atrás anotada.

---

<sup>7</sup> [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

**6.6.2.** En razón a lo anterior, el cotejo marcario se traduce en la comparación de los signos RIESGO y CREDITO, cuya estructura es la siguiente:

R	I	E	S	G	O
1	2	3	4	5	6

Marca cuestionada

C	R	E	D	I	T	O
1	2	3	4	5	6	7

Marcas opositoras registradas a nombre de la demandante

Apreciados los signos en conflicto a la luz de las reglas de cotejo marcario señaladas previamente, es evidente que entre ellos no existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico ni fonético. En efecto la conformación de cada uno de los signos es diferente (en cuanto al número de fonemas y de sílabas) y ello lógicamente supone que al ser pronunciados de manera sucesiva y alternativa se escuchen de forma distinta.

**6.6.3.** Ahora bien, en el presente asunto la parte actora centra la discusión en la similitud conceptual que, a su juicio, existe entre los signos DATARIESGO y DATA CREDITO. Afirma que la marca DATARIESGO (mixta), registrada para identificar, entre otros, servicios de manejo de información financiera, evoca la idea de información de riesgos crediticios y financieros, que es precisamente la misma que genera la marca DATA CREDITO.

Según lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud ideológica o conceptual “se configura entre signos que evocan una

*idea idéntica o semejante*". De acuerdo con las definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de la palabra RIESGO es diferente al de la palabra CREDITO. El primero es definido como "*contingencia o proximidad de un daño*"; en tanto que el segundo, en su primera acepción significa "*cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho a exigir*".

El significado diferente de cada una de las palabras permite señalar a la Sala que ellas igualmente evocan una idea distinta. En ese sentido, no es cierta la afirmación de la parte actora que la expresión DATA CREDITO sea evocativa necesariamente de contingencia o proximidad de un daño en materia crediticia.

**6.6.4.** El anterior examen permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. La inexistencia de riesgo alguno de confusión o asociación se corrobora aún más a partir del examen del elemento gráfico que hace parte de la marca mixta cuestionada, el cual claramente le otorga suficiente distintividad frente a las marcas opositoras, estructuradas, una, con la sola denominación –DATACREDITO–, y otras, con esa denominación acompañada de figuras sustancialmente diferentes.

**6.6.5.** Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los servicios que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 35) o a clases relacionadas, ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que

identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

### **6.7.- Conclusión**

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca DATARIESGO (Mixta) cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

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

### **FALLA:**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda presentada por COMPUTEC S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones números 23662 de 31 de julio de 2007, 35820 de 30 de octubre de 2007 y 45010 de 28 de diciembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **DATARIESGO** (Mixta) a favor de la sociedad DATARIESGO LTDA., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

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

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**GUILLERMO VARGAS AYALA**  
Presidente

**MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**