

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014).

Radicación núm.: **11001-03-24-000-2009-00133-00**

Actor: **CONFECIONES LEONISA S.A.**

Demandado: **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad CONFECIONES LEONISA S.A. contra la Resolución núm.: 42844 de 30 de octubre de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron las Resoluciones núms. 30397 de 25 de agosto de 2008 y 38097 de 30 de septiembre de 2008 y se negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA para

ser utilizado con la marca L LEONISA (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

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 parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

2.1.- Pretensiones.

2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42844 de 30 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocaron las Resoluciones núms. 30397 de 25 de agosto de 2008 y 38097 de 30 de septiembre de 2008 y se negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca L LEONISA (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

2.1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia que inscriba en sus registros la nulidad del citado acto administrativo y publique la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

2.2.1. La sociedad LEONISA S.A. solicitó el registro del lema comercial o frase de publicidad SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca asociada L LEONISA (Mixta), para distinguir "*ropa, sombrerería y calzado*" productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

2.2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó oposición por parte de la sociedad MARROCAR S.A.(Nominativa), registrada en Colombia bajo el certificado núm. 270750 para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: *vestuario, especialmente ropa interior.*

2.2.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 30397 del 25 de agosto de 2008 concedió el registro solicitado por la parte actora y declaró infundada la oposición realizada por la sociedad MARROCAR S.A.

2.2.4. Contra la anterior Resolución la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 38097 del 30 de septiembre de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el recurso de apelación.

2.2.5. A través de Resolución núm. 42844 del 30 de octubre de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de

apelación revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 30397 de agosto 25 de 2008, declaró fundada la oposición presentada por la firma MARROCAR S.A. y negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA.

2.3.- Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:

2.3.1. Que entre la marca registrada y el lema solicitado solamente existe *ligera* semejanza fonética, más no es una imitación.

2.3.2. Que los signos en disputa no guardan semejanza alguna, toda vez que el *conjunto* del lema comercial solicitado y la marca registrada L LEONISA SI ES MUJER LATINA (Mixta) es suficientemente distintivo frente a la expresión MUJER LATINA, que está compuesta por expresiones genéricas de uso común, referidas a uno de los objetivos de algunos de los productos de la Clase 25.

2.3.3. Que a nivel literal, fonético y gráfico no existen semejanzas tales que puedan inducir al público a error y, por ende, ambos signos pueden coexistir en el mercado, uno como lema comercial y el otro como marca -por cierto débil-.

2.3.4. Que el signo cuyo registro se solicita cumple con todos los requisitos fundamentales para su registrabilidad, en especial, el correspondiente a la distintividad.

2.3.5. Que la sociedad LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la clase 25, conforme al certificado de registro No. 250109, hecho que no fue tenido en cuenta al expedirse el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar la oposición frente a la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA.

III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. La **Nación- Superintendencia de Industria y Comercio** presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad del acto acusado. Expresó en ese sentido:

3.1.1. Que la Resolución 42844 de 30 de octubre de 2008 fue expedida en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la SIC por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.1.2. Que aunque la marca opositora está compuesta por términos genéricos nada obsta para que los términos genéricos, descriptivos o comunes sean combinados dando como resultado un signo que, en su conjunto, pueda ser distintivo y registrable como marca, sin que su titular pueda alegar exclusividad, pues ésta solo recae sobre el signo en su integridad y no en cada uno de sus elementos tomados en forma independiente; y que en este caso esta titularidad es sobre la expresión *MUJER LATINA*.

3.1.3. Que los signos confrontados presentaban semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión tanto en el consumidor como en el mercado, ya que el signo cuyo registro se solicita reproduce en su totalidad el ya registrado, y la expresión “*SI ES*”, única diferencia, no le otorga ningún cambio sustancial, ni fonética ni ortográficamente, que le dé suficiente distintividad.

3.1.4. Que ambos signos pretenden amparar productos comprendidos en la misma clase internacional (25).

3.2. La firma **Marrocar S.A.**, tercero con interés directo en el proceso, al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente:

3.2.1. Que el lema comercial SI ES MUJER LATINA debe ser distintivo por sí mismo sin entrar a estudiar la marca a la que va adosada; que al compararse esa expresión con la marca MUJER LATINA es evidente su similitud y por ende su confundibilidad, siendo fácil advertir que la expresión “SI ES” no hace diferencia alguna entre los signos; y que si bien en un principio se descartó dicha confundibilidad por considerar que la expresión MUJER LATINA era débil, posteriormente se demostró lo contrario.

3.2.2. Que si se observa el lema comercial conjuntamente con la marca a la que está asociado, esto es, LEONISA SI ES MUJER LATINA, frente a MUJER LATINA, los signos siguen siendo igualmente confundibles, pues la evocación del signo opositor da la impresión que dijera que es ese mismo signo; en otros términos, LEONISA SI ES MUJER LATINA se entiende como si LEONISA fuera la marca de MARROCAR S.A. MUJER LATINA, y entonces al consumidor medio le parecerá que se trata de dos signos de un mismo comerciante, lo cual no es lógico.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (Fls. 241 a 252 del expediente). El tercero con interés directo en el proceso no intervino en esta etapa.

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. 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo 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: *El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.*

Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

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

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

particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.

SEGUNDO: *Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.*

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

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

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

QUINTO: *La Corte Consultante deberá determinar si el signo opositor es de fantasía, para de esta manera poder establecer su grado de distintividad y, como efecto, su fuerza de oposición.*

SEXTO: *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.” (Fls. 230 a 238 – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original)*

VI.- CONSIDERACIONES

6.1.- Mediante la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las resoluciones administrativas que habían concedido el registro del *lema comercial* **SI ES MUJER LATINA**, asociado a la marca L LEONISA (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional y, en su lugar, negó el registro de este signo distintivo. Esta decisión fue adoptada al estimarse fundada la oposición frente a ese registro presentada por la sociedad Marracor S.A. que se sustentó en el registro previo de su *marca* **MUJER LATINA**, también para distinguir productos de esa misma clase.

6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

DECISIÓN 486 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;

[...].”

“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;

[...].”

“**Artículo 175.-** Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.”

“**Artículo 176.-** La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.”

“**Artículo 177.-** No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

“**Artículo 178.-** Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.”

“**Artículo 179.** - Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

[...].”

6.3.- La normativa comunitaria 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 160-IP-2011, dictada en este proceso:

“En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del lema comercial denominativo **SI ES MUJER LATINA**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro.

El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486).

Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

[...]

El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable (sic) al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

1. Requisitos para el registro de los lemas comerciales.

En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

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

[...]

2. reglas para el cotejo entre signos distintivos.

- 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.” (Negritas originales y subrayas agregadas)

La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

“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.”

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

Es evidente que los signos confrontados guardan similitudes

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

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

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

clase del nomenclátor internacional (25) que, como tal, tienen la misma finalidad y comparten iguales canales de comercialización y publicidad.

6.6. Ahora bien, en la demanda se aduce que la distintividad del conjunto conformado por el lema comercial y la marca a la que éste se encuentra asociada hace que el lema no sea confundible con la marca opositora.

La Sala considera equivocada esta apreciación de la parte actora, toda vez que la confundibilidad de los signos en este asunto no debe determinarse tomando como referencia ese conjunto sino a partir de la comparación entre el lema comercial solicitado, individualmente considerado, y la marca previamente registrada. En efecto, si bien es cierto que por definición el lema comercial es una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, y que en la solicitud de registro de éste se debe especificar la marca con la cual se usará¹, ello no significa que en el correspondiente examen de registrabilidad de aquél el lema y la marca deban tenerse como un solo signo distintivo. Se trata ciertamente de dos signos diferentes, siendo el lema un complemento de la marca utilizado para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

¹ Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículos 175 y 176.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria, el lema comercial, en sí mismo considerado, debe cumplir con todos los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para el registro de los signos distintivos, entre ellos, el de la distintividad, es decir, debe tener capacidad intrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a éste. Sobre este particular en la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló expresamente:

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

Conforme a lo expuesto, es evidente que el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio debía tener en cuenta solo la expresión SI ES MUJER LATINA, tal como en efecto lo fue, no siendo esto en forma alguna una infracción a la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe hacerse sin descomponer los elementos que conforman el signo. En ese examen,

según se determinó previamente, se estableció la evidente confundibilidad entre esa expresión y la constitutiva de la marca opositora, MUJER LATINA.

6.6. De otro lado, señala la parte actora que los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado, toda vez que la marca opositora es una marca débil compuesta por expresiones genéricas y de uso común referidas a uno de los objetivos de algunos de los productos de la Clase 25.

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

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

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

[...]

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

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

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

6.7. Así mismo, se aduce en la demanda que la sociedad LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la clase 25, conforme al certificado de registro No. 250109, y que este hecho que

no fue tenido en cuenta al expedirse el certificado de registro de la marca MUJER LATINA en favor de la firma MARROCAR S.A.

La Sala no puede efectuar pronunciamiento alguno frente a este argumento, pues claramente se refiere a una actuación administrativa distinta a la que originó el acto acusado en este proceso. Además de ello, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, de modo tal que *“el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares”*.

6.8. En el anterior contexto, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, se impone denegar 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 CONFECCIONES LEONISA S.A. para que se declarara la nulidad de la Resolución núm.: 42844 de 30 de octubre de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron las Resoluciones núms. 30397 de 25 de agosto de 2008 y 38097 de 30 de septiembre de 2008 y se negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA para ser utilizado con la marca L LEONISA (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

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
GONZALEZ**

MARIA ELIZABETH GARCIA

Presidente

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
MORENO**

MARCO ANTONIO VELILLA