

INTERNET-Valor probatorio a la información / VALORACION PROBATORIA-Información de Internet

El signo mixto cuyo registro se solicita está compuesto por un elemento denominativo, la expresión WOK escrita en letras mayúsculas fijas y la representación gráfica de una estrella. Ambos, en color blanco. Su representación gráfica es como sigue: (...). Corresponde a la siguiente descripción: «La expresión wok se caracteriza porque va en letra mayúscula y acompañada de una estrella». El elemento denominativo del signo mixto solicitado tiene significado conceptual en gastronomía. La Internet cuyo valor probatorio esta Sección ha admitido, documenta que esa expresión designa un utensilio tipo sartén, típico de la cocina asiática en que se saltean los alimentos a altas temperaturas. Los empresarios y consumidores de cocina oriental comúnmente lo emplean para designar las comidas asiáticas cuya preparación se hace al WOK. La circunstancia de que la expresión WOK sea de uso común y descriptiva de un tipo de preparación de la comida asiática, significa que por sí sola no es registrable como marca para distinguir los servicios de restaurantes. Empero, de ello no se sigue que no pueda emplearse como elemento en la formación de signos marcarios débiles. NOTA DE RELATORIA.- Se cita: entre otras, las siguientes páginas: <http://bbc.com.uk/dna/h2g2/alabaster/A208883>, <http://es.wikipedia.org/wiki/Wok>, <http://www.vanguardia.com.mx/circulo/archsociales/junio2001/11/vocabulario>.

En sentencia de 9/11/2006 esta Sección precisó: «[...] Desde principios de la década de los noventa, el acceso a Internet se ha generalizado... Con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11». Exp. 2000-06427-01. Actora: TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

MARCA DEBIL-Definición; no impide el registro de otros signos que utilicen las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común%PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN-Marca débil; combinación con otros elementos para su registrabilidad como signos singulares%SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENERICOS O DE COMUN UTILIZACION-Prohibición de monopolizar o apropiar palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común%COEXISTENCIA DE MARCAS-Carga que deben soportar las marcas débiles

Esta Sección y el Tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o

de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora. En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente: «[...] La debilidad de la marca» se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso. Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente: «La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro» (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: «DERECHO DE MARCAS», Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal «por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...». Otamendi ha señalado que «una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...» (Otamendi, Jorge; Ob.cit., p. 191 y 192). Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que «El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de

confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. [...] Los elementos de uso común son marcariamente débiles...» NOTA DE RELATORIA: Se cita expediente 2002-0307-01. Actora: Corporación Para El Desarrollo de los Parques y La Recreación en Santafé De Bogotá – Corparques. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

REGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENERICOS O DE USO COMUN-Elementos de distintividad para que resulte procedente%WOC-Signo descriptivo registrable al combinar elementos que confieren al conjunto novedad y distintividad%DISTINTIVIDAD DE EXPRESION DESCRIPTIVA EN MARCA DEBIL- La configura la gráfica de una estrella por la forma, el diseño en escritura, el color y su disposición

Según quedó expuesto, el titular de un signo marcario débil no puede impedir la inclusión de los elementos descriptivos o de uso común en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo. Síguese de ello que la oposición presentada por INVERSIONES HAVI LTDA. con fundamento en el depósito de la enseña comercial «H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE» es infundada pues las expresiones WOK, SATAY, BAR y RESTAURANTE son de uso común y, por ende, inapropiables. De otra parte, se reitera que el carácter descriptivo o de uso común de una expresión es insuficiente para impedir el registro de un signo mixto que la combina con elementos que confieren al conjunto novedad y distintividad, como ocurre en el caso presente. Repárese en que la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 se predica de los signos que consistan exclusivamente en un signo [...] que pueda servir en el comercio para describir [...] características [...] de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo. Desde esta perspectiva, el signo presentado «WOK + GRÁFICA» es registrable para distinguir «servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal» pues el conjunto formado por el elemento denominativo WOK y la representación gráfica de la estrella deviene distintivo por la forma, el diseño en escritura y color de sus elementos y por su disposición. Fuerza es, entonces declarar la nulidad de la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) pues el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC aplicó indebidamente los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)

Radicación número:11001-0324-000-2002-00275-01

Actor: BENJAMÍN VILLEGAS BAYER.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por BENJAMÍN VILLEGAS BAYER, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo mixto «*WOK + GRÁFICA*», para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza ¹ .

¹ Si bien el registro se solicitó para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 42 de la 7ª edición, a la fecha en que fue proferido el acto demandado, la Clasificación de Niza vigente era la 8ª edición, vigente a partir del 1º de enero de 2002. En esta edición, los servicios comprendidos en la Clase 43 son «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.»

I. LA DEMANDA

BENJAMÍN VILLEGAS BAYER, domiciliado en Bogotá, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC declaró fundada la oposición presentada por INVERSIONES HAVI LTDA. y negó a BENJAMÍN VILLEGAS BAYER el registro del signo «WOK + GRÁFICA» para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la antigua Clase 42 Internacional de Niza.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC otorgarle el registro de la marca «WOK + GRÁFICA» y expedirle el certificado correspondiente.

1.2. Hechos

El 7 de febrero de 1992, BENJAMÍN VILLEGAS BAYER presentó a la SIC solicitud de registro del signo mixto «WOK + GRÁFICA» para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la antigua Clase 42 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 502 de 2001 (27 de marzo), INVERSIONES HAVI LTDA. presentó oposición con fundamento en su enseña comercial «H. SASSON WOK &

SATAY BAR RESTAURANTE» que incluye la expresión «WOK», de suerte que el consumidor no podría diferenciar el origen empresarial de uno y otro servicio. Agregó que la palabra «WOK» es descriptiva de los servicios de restaurante que pretende distinguir.

Por Resolución 28806 de 2001 (31 de agosto) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición de INVERSIONES HAVI LTDA. y concedió a BENJAMÍN VILLEGAS BAYER el registro por considerar que así la expresión WOK designe una sartén, es evocativa de los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional. Preciso que entre el signo solicitado y el servicio no surge una relación directa, necesaria y obvia para el consumidor, luego es suficientemente distintivo.

INVERSIONES HAVI LTDA. presentó los recursos de reposición y apelación.

Por Resolución 38528 de 2001 (27 de noviembre) la Jefe de la División mantuvo el acto impugnado.

Por Resolución 03386 de 2002 (31 de enero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación revocando la Resolución 28806 de 2001, y en su lugar, declaró fundada la oposición de INVERSIONES HAVI LTDA. y negó el registro del signo «WOK + GRÁFICA».

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

El actor invoca como violados los artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La palabra «*WOK*» debe considerarse de fantasía, pues teniendo origen chino es extraña a la lengua castellana y tampoco es ampliamente conocida del público en general.

El signo «*WOK + GRÁFICA*» es registrable, por cuanto la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 se predica del signo que describe una calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica de los servicios para los cuales ha de usarse, y en este caso la expresión *WOK* no describe directamente el servicio, sino que evoca uno de los utensilios empleados en la preparación de cierto tipo de comida.

La SIC negó el registro por estimar que la expresión *WOK* alude directamente a una característica del servicio, como sería el de comida oriental preparada al *WOK*.

Aun cuando sea evidente que la expresión «*WOK*» designa un utensilio de cocina, no describe un servicio de bar o restaurante; apenas le evoca al consumidor la idea del utensilio empleado para preparar una receta culinaria, pero no es exclusiva de la comida oriental.

Finalmente, la SIC desatendió su deber de motivar sus decisiones con las pruebas aportadas al proceso, pues de los documentos que obran en el expediente no se sigue lógicamente la decisión.

II. CONTESTACIONES

Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, e INVERSIONES HAVI LTDA. como tercera interesada en cuanto titular de la enseña «*H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE*».

2.1. La SIC contestó que el signo solicitado «*WOK + GRÁFICA*» es irregistrable puesto que describe la característica de los servicios de restaurantes que preparan alimentos en la sartén denominada *wok*, a altas temperaturas de modo que estos conserven su textura, color y valor nutricional. Es decir, la expresión denota claramente que se trata de comida preparada en el WOK.

Es sabido que especialmente la comida oriental se cocina en el WOK o al WOK. Por lo tanto, ningún empresario dedicado a prestar el servicio de restaurante puede apropiarse de un término que indica cómo o en qué es preparada la comida que se ofrece cuando, como en el presente caso, el instrumento empleado para ello le imprime una característica especial a aquella.

El signo no puede ser registrado como marca, pues se daría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores.

2.2. INVERSIONES HAVI LTDA. opuso que la palabra WOK, si bien no existe en lengua castellana, es ampliamente conocida por los consumidores como el instrumento utilizado en la preparación de comidas en los países orientales.

El WOK no es un instrumento accidental e irrelevante sino uno de los más importantes en la cocina oriental.

El signo «WOK + GRÁFICA» es irregistrable como marca para distinguir servicios de la Clase 43 porque da al consumidor una idea directa, clara y completa de que en cierto restaurante se sirve comida oriental preparada al WOK.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 004-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 7 de febrero de 1992, BENJAMÍN VILLEGAS BAYER presentó a la SIC solicitud de registro del signo mixto «WOK + GRÁFICA» para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*», comprendidos en la antigua Clase 42 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 502 de 2001 (27 de marzo), INVERSIONES HAVI LTDA, presentó

oposición con fundamento en su enseña comercial «H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE» en que usa la expresión WOK, de suerte que el consumidor no podría diferenciar el origen empresarial de uno y otro servicio. Agregó que la expresión «WOK» es, por sí sola, descriptiva de los servicios de restaurante que el solicitante pretende distinguir en la Clase 43 Internacional.

Por Resolución 28806 de 2001 (31 de agosto) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición de INVERSIONES HAVI LTDA. y otorgó a BENJAMÍN VILLEGAS BAYER el registro por estimar que así la palabra WOK designe una sartén, es evocativa de los servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional. Sostuvo que entre el signo solicitado y el servicio no surge una relación directa, necesaria y obvia para el consumidor, luego aquel es suficientemente distintivo.

5.2. LA VÍA GUBERNATIVA

Por Resolución 38528 de 2001 (27 de noviembre), la Jefe de la División decidió el recurso de reposición interpuesto por INVERSIONES HAVI LTDA. confirmando el acto impugnado.

Por Resolución 03386 de 2002 (31 de enero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación revocando la Resolución 28806 de 2001. En su lugar, declaró fundada la oposición de INVERSIONES HAVI LTDA. y negó el registro.

El Superintendente Delegado discurrió así:

«Para que un signo sea considerado descriptivo y por ende no susceptible de ser registrado, se requiere que el término tenga una

relación directa, esencial e inherente con los productos o servicios que se pretende identificar con él, pues de lo contrario no existirá impedimento para acceder a su registro.

1.2. Estudio de registrabilidad

En este orden de ideas, el signo WOK para distinguir servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal no cuenta con la distintividad intrínseca para constituirse en marca.

En efecto, la expresión WOK es ampliamente conocida por los consumidores como un instrumento que permite cocinar los alimentos a altas temperaturas, sin que éstos pierdan su textura, color y nivel nutricional. Por lo dicho, los consumidores al entrar en contacto con el signo captan fácilmente su definición que, aplicada a restaurantes, indicaría clara, inmediata y directamente que se trata de comida preparada en el WOK.

Es sabido que, especialmente en la comida oriental, se cocina en el WOK o al WOK. Por lo tanto, ningún empresario dedicado a prestar el servicio de restaurante puede apropiarse de un término que indica cómo o en qué es preparada la comida que se ofrece cuando, como en el presente caso, el instrumento utilizado para ello le imprime una característica especial a aquella.

De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, al constituir una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores.»

5.3. EL CASO CONCRETO

Según se lee en la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero), el Superintendente Delegado de la SIC negó a BENJAMÍN VILLEGAS BAYER el registro del signo mixto «WOK + GRÁFICA», para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza por considerarlo carente de distintividad y descriptivo de las comidas orientales preparadas al WOK.

El actor argumenta que la denegación del registro viola los artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya

que el signo presentado es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los servicios de la Clase 43 Internacional.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo mixto «WOK+ GRÁFICA» es registrable como marca para distinguir «servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal». En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que preceptúan:

«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;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
[...]

- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho

signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.»

El signo mixto cuyo registro se solicita está compuesto por un elemento denominativo, la expresión WOK escrita en letras mayúsculas fijas y la representación gráfica de una estrella. Ambos, en color blanco.

Su representación gráfica es como sigue:

Corresponde a la siguiente descripción:

«La expresión wok se caracteriza porque va en letra mayúscula y acompañada de una estrella».

El elemento denominativo del signo mixto solicitado tiene significado conceptual en gastronomía. La Internet ² cuyo valor probatorio esta Sección ha admitido ³, documenta que esa expresión designa un utensilio tipo sartén, típico de la cocina asiática en que se saltean los alimentos a altas temperaturas. Los empresarios y consumidores de cocina oriental

² Cfr., entre otras, las siguientes páginas: <http://bbc.com.uk/dna/h2g2/alabaster/A208883>, <http://es.wikipedia.org/wiki/Wok>, <http://www.afuegolento.com/noticias/32/reportajes/1223>, <http://www.vanguardia.com.mx/circulo/archsociales/junio2001/11/vocabulario>.

³ En sentencia de 9 de noviembre de 2006 esta Sección precisó:
«[...] Desde principios de la década de los noventa, el acceso a Internet se ha generalizado... Con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11».

comúnmente lo emplean para designar las comidas asiáticas cuya preparación se hace al WOK.

La circunstancia de que la expresión WOK sea de uso común y descriptiva de un tipo de preparación de la comida asiática, **significa que por sí sola no es registrable** como marca para distinguir los servicios de restaurantes. Empero, de ello no se sigue que no pueda emplearse como elemento en la formación de signos marcarios débiles.

Esta Sección y el Tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora.

En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente:

«[...] La debilidad de la marca» se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos

marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión.

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente:

«La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro» (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: «DERECHO DE MARCAS», Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal «por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...».

Otamendi ha señalado que «una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...» (Otamendi, Jorge; Ob.cit., p. 191 y 192).

Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que «El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una

raíz de uso general o necesario. [...] Los elementos de uso común son marcarriamente débiles...»⁴

Según quedó expuesto, el titular de un signo marcario débil no puede impedir la inclusión de los elementos descriptivos o de uso común en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo. Síquese de ello que la oposición presentada por INVERSIONES HAVI LTDA. con fundamento en el depósito de la enseña comercial «H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE» es infundada pues las expresiones WOK, SATAY, BAR y RESTAURANTE son de uso común y, por ende, inapropiables.

De otra parte, se reitera que el carácter descriptivo o de uso común de una expresión es insuficiente para impedir el registro de un signo mixto que la combina con elementos que confieren al conjunto novedad y distintividad, como ocurre en el caso presente. Repárese en que la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 se predica de los signos que **consistan exclusivamente** en un signo [...] que pueda servir en el comercio para describir [...] características [...] de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo.

Desde esta perspectiva, el signo presentado «WOK + GRÁFICA» es registrable para distinguir «servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal» pues el conjunto formado por el

⁴ Expediente 11001-03-24-000-2002- 0307-01. Actora: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ – CORPARQUES. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

elemento denominativo WOK y la representación gráfica de la estrella deviene distintivo por la forma, el diseño en escritura y color de sus elementos y por su disposición.

Fuerza es, entonces declarar la nulidad de la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) pues el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC aplicó indebidamente los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486.

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

F A L L A:

PRIMERO.- Declárase la nulidad de la Resolución 03386 de 2002 (31 de enero) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC negó a BENJAMÍN VILLEGAS BAYER el registro del signo «WOK + GRÁFICA» para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «WOK + GRÁFICA» a favor de BENJAMÍN VILLEGAS BAYER para distinguir «*servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal*» comprendidos en la Clase 43 Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo pago de las tasas respectivas.

TERCERO.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 24 de enero de 2008.

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN
ANDRADE

CAMILO

ARCINIEGAS

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA
MORENO