

**IDENTIDAD MARCARIA - Existencia entre OMEGA y OMEGA / MARCAS OMEGA - Deben ser consideradas como signos de fantasía**

La sociedad HILOS Y MARCAS S. A. DE C. V., obrando en su calidad de demandante, pretende obtener la nulidad de Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza (...) Desde el punto de vista de su conformación morfológica, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Es de Perogrullo colegir que existe plena correspondencia entre las marcas en conflicto desde el punto de vista ortográfico y visual, por tratarse de signos totalmente idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte: - OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas OMEGA es la registrada a nombre de la sociedad demandante y cuál la registrada a nombre de la sociedad que interviene como tercero en este proceso. Desde el punto de vista conceptual o ideológico, la palabra OMEGA representa la “Vigésima cuarta letra del alfabeto griego ( $\Omega$ ,  $\omega$ ), que corresponde a [la] o larga del latino.” tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22° edición). No obstante lo anterior, la Sala observa que dicha voz no es evocativa de ninguno de los productos que pertenecen a las clases 22ª y 23ª de la Clasificación Internacional de Niza, ni es descriptivo de sus propiedades o características, razón por la cual ambas marcas deben ser consideradas como signos de fantasía.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 23734 DE 2001 (JULIO 25) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre los signos de fantasía se cita la Interpretación 72-IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de septiembre de 2003, del Tribunal Andino de Justicia.

**CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre servicios que distinguen marcas OMEGA de la clase 22 y OMEGA de la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza**

Para poder establecer la conexión competitiva que pudiere existir entre los productos que se identifican con las marcas en conflicto, debe la Sala entrar a determinar si ellos están incluidos o no en una misma clase del nomenclátor internacional; si en su proceso de comercialización se utilizan o no los mismos canales; si en su publicidad se emplean o no los mismos medios; si existe o no alguna relación o vinculación entre los productos; si ellos tienen o no un uso conjunto o complementario; si los productos de la marca cuestionada tienen o no el carácter de partes o accesorios de los de la marca opositora o viceversa; si pertenecen o no al mismo género; si tienen o no igual finalidad; y si los productos son intercambiables o no entre sí. Siguiendo tales pautas, observa la Sala lo siguiente: - Es evidente que los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases diferentes del nomenclátor internacional, las cuales no están relacionadas entre sí. - Los productos en conflicto se expenden en establecimientos

distintos y se comercializan de manera diferente, lo cual se explica por el hecho de estar destinados a consumidores y usos distintos (...) Aparte de ello, en el catálogo allegado por el apoderado de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., se anuncia que dicha sociedad suministra a sus expendedores módulos prefabricados para mejorar la presentación y exhibición de sus productos en los puntos de venta, debidamente identificados con las marcas, logotipos y enseñas de la empresa (...) Se ofrecen también exhibidores para almacenes de gran formato adaptables a la disponibilidad del espacio y a las características de los consumidores potenciales, incluyendo las góndolas de autoservicio. - Si bien la publicidad de los productos puede hacerse a través de periódicos, revistas y otros medios de comunicación masiva, debe tenerse en cuenta que ella está dirigida a mercados distintos (...) Además de lo expuesto, no puede perderse de vista que los módulos anteriormente mencionados, “vienen con habladores informativos” que describen las características, propiedades y usos de las distintas mercancías. En virtud de lo anterior, se observa que los productos que ofrece la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., al ser exhibidos en estanterías propias, expresamente diseñadas para facilitar y mejorar su comercialización en los puntos de venta y en almacenes especializados, no tienen por que confundirse con los hilos para uso textil que comercializa la firma opositora, más aún cuando se cuenta con la utilización de los mencionados dispositivos de carácter publicitario e informativo. En virtud de lo anterior, resulta fácil concluir que los productos de la clase 22ª ofrecidos por la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. y los de la clase 23ª que produce la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., no tienen un mismo uso y tampoco se puede señalar que los unos sean partes o accesorios de los otros, y tampoco se puede predicar que estén relacionados o vinculados o que tengan un uso conjunto o complementario.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 23734 DE 2001 (JULIO 25) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**SIGNO OMEGA - Adquirió vocación y aptitud distintiva por su uso constante, real e ininterrumpido**

Aceptando en gracia de discusión que en el sub lite están dados los presupuestos para colegir la existencia de una conexión competitiva entre productos y que incluso existía desde el mismo momento en que la División de Signos Distintivos concedió el registro marcario cuestionado, considera la Sala que en el asunto bajo examen operó el fenómeno de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, al cual alude el inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón de su uso constante, real y efectivo en el mercado, de lo cual es prueba incontrovertible el acervo de documentos visibles en el anexo número 1 del expediente, en donde reposa la certificación expedida por la Revisora Fiscal de la sociedad Nacional de Trenzados S.A. el 11 de septiembre de 2006 y los documentos respectivos que le sirven de soporte, en los cuales se da cuenta del importante volumen de ventas registrado durante los años 1998 a 2005 (...) Así las cosas y partiendo del supuesto de que si bien ab initio el signo cuestionado no era lo suficientemente distintivo, considera la Sala que el mismo llegó a adquirir vocación y aptitud distintiva, en razón de su uso constante, real e ininterrumpido. En suma, la circunstancia de que la marca cuestionada sea confundible con el signo previamente registrado en razón de su identidad gramatical, visual, auditiva y conceptual, no constituye un fundamento suficiente para disponer la nulidad que se deprecia, pues, como queda expuesto, no existe ninguna conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, además de ello, por cuanto la ausencia de distintividad quedó diluida por haber operado en este caso

el fenómeno de la “Distintividad Sobrevenida o Adquirida” a que alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 23734 DE 2001 (JULIO 25) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**MARCAS - Examen de registrabilidad debe hacerse aun si no se formulan oposiciones / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS - Es obligatorio / REGISTRO MARCARIO - Deber de efectuar estudio de registrabilidad conforme a la Decisión 486 / FALTA DE MOTIVACION - Del acto de concesión del registro de la marca mixta OMEGA. Nulidad**

Teniendo en cuenta que la Resolución demandada se funda en unas consideraciones extremadamente escuetas, precarias e insuficientes, que dejan entrever que la División de Signos Distintivos no dio estricto cumplimiento a su obligación de realizar el estudio de registrabilidad de la marca solicitada por la firma Nacional de Trenzados S.A., se concluye que el acto demandado resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tal como se aduce en la demanda. En el asunto sub examine, la División de Signos Distintivos se limitó a señalar simple y llanamente, “Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.”, pero sin entrar a explicitar ni a concretar los motivos por los cuales concedió el registro. La insuficiencia y la precariedad de dicha motivación, constituye un vicio que afecta la legalidad de la decisión administrativa, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el control de legalidad del acto, pues resulta claro para la Sala que actos administrativos como el que aquí se cuestiona, bien pueden afectar los derechos e intereses de terceras personas, quienes al conocer este tipo de motivaciones tan sucintas y lacónicas, no van a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de lo que en ellas se dispone. Dicho de otra manera, no se aprecia en tales consideraciones, cuales son las verdaderas razones que sirven de fundamento a la decisión acusada, y antes por el contrario, se desprende de ellas la ausencia de análisis y valoración, en orden a establecer la registrabilidad de la marca de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias. Por lo anterior, la Sala estima que dicha manifestación es insuficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la sociedad demandante, pues en esta clase de decisiones la Oficina Nacional Competente, se encuentra obligada a realizar el estudio de registrabilidad, incluso en los eventos en los cuales no se haya presentado ninguna oposición al registro, tal como lo dispone el artículo 150 de la Decisión 486 (...) Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y ordenará la cancelación tanto del Certificado de Registro como de la inscripción de la marca OMEGA en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de la firma Nacional de Trenzados S.A., para identificar productos de la Clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 23734 DE 2001 (JULIO 25) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre la insuficiencia de motivación sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 6 de mayo de 1999, Radicado 4650, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00031-00**

**Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el 84 del C.C.A., interpuso la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., contra la resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A.

**I.- LA DEMANDA**

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

**1.- Pretensiones.**

**“PRIMERA:** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23734 del 25 de julio de 2001, por medio de la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta “OMEGA”, para distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial”, productos comprendidos en la clase 22 internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

**SEGUNDA:** Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene cancelar el certificado de registro No. 240727, vigente hasta el 29 de agosto de 2011, asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca mixta "OMEGA", para distinguir: "*cuerdas en fibra textil natural o artificial*", productos comprendidos en la clase 22 Internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

**TERCERA:** Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

**CUARTA:** Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia"<sup>1</sup>

## **2.- Fundamentos de hecho**

1. El 21 de diciembre de 2000 la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. solicitó el registro de la marca mixta OMEGA para identificar los siguientes productos de la clase 22 internacional.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones al registro.

3. A través de la Resolución No. 23734 del 25 de julio de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió conceder el registro de la marca solicitada.

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

---

<sup>1</sup> Folios 22 Y 23 de este Cuaderno.

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134, literal b) del artículo 135, literal a) del artículo 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por las razones que se expresan a continuación:

Se refirió a la vulneración de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, manifestando que carece de distintividad el signo OMEGA, solicitado por la firma SOCIEDAD DE TRENZADOS S.A., para distinguir "*Cuerdas en fibra textil natural o artificial*", pertenecientes a la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, por cuanto el signo en mención no tiene la suficiente capacidad para individualizar, identificar o diferenciar en el mercado tales productos. Por contera, para el momento en que se presentó dicha solicitud ya existía el registro de OMEGA, a nombre de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C. V., que cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado, para distinguir "*Hilos para uso textil*" pertenecientes a la clase 23 del nomenclátor internacional.

En cuanto a la violación del literal a) del artículo 136 *ejusdem*, la parte actora puso de presente que existe plena identidad entre las marcas cuestionada y opositora, destacando que si bien se trata de una marca mixta, prevalece su parte nominativa, es decir, la palabra OMEGA.

En ese orden de ideas, al identificar los signos en conflicto "*cuerdas en fibra textil*" (en el caso de la marca cuestionada) e "*hilos para uso textil*" (en el caso de la marca opositora), se corre el riesgo de que el consumidor relacione fácilmente tales productos pensando que unos y otros tienen el mismo origen empresarial. Como complemento de lo expuesto agregó que las cuerdas que identifican el signo OMEGA son hechas en fibra textil natural o artificial, la cual puede ser transformada en hilo, esto es, en productos similares a los que distingue la marca de la sociedad actora.

A renglón seguido, hizo alusión a que en la página web de la SOCIEDAD DE TRENZADOS S.A., la marca en cuestión aparece clasificada en la sección "HILOS INDUSTRIALES, SOBRESALIENDO EN LA ETIQUETA DE LA MARCA LA EXPRESIÓN NYLON".

En tratándose de cuerdas e hilos industriales que bien pueden ser de acrílico, algodón o nylon, razonablemente se pueden presentar riesgos de confusión o asociación en el mercado.

Ahora bien, el hecho de que los signos cotejados no pertenezca a la misma clase resulta irrelevante, pues el consumidor no distingue entre clases sino entre productos.

En lo que hace a los canales de comercialización y publicidad, se puso de presente que los productos se expenden a través de almacenes especializados en la venta de hilos y cuerdas en fibra textil, tornando mucho más factible que se presenten los riesgos antes anotados.

En cuanto a la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el apoderado de la sociedad actora sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error al no advertir la existencia previa de un registro marcario idéntico al que concedió. Al margen de que se hubiere presentado o no una oposición al registro, la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad de las marcas tenía la obligación de cotejar el signo solicitado frente a signos previamente registrados o solicitados para registro en la misma clase o en clases relacionadas entre sí. En el caso bajo examen, la Superintendencia incurrió en un error al no advertir que el signo opositor se encontraba previamente registrado.

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

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando que se atenía a lo que llegare a probarse en el proceso y poniendo de relieve que la sociedad actora no había agotado la vía gubernativa.

## **III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO**

La sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que la marca cuestionada goza de suficiente aptitud distintiva

y por en tal virtud, cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de ello, destacó que no existía otra marca similar a OMEGA para amparar la misma clase productos. En cuanto a la representación gráfica señaló que su diseño esra novedoso, lo cual reafirma el cumplimiento del presupuesto de distintividad previsto por las normas antes aludidas.

Indicó igualmente que las marcas enfrentadas han coexistido de manera pacífica en el mercado, y que de ello da cuenta el hecho de que la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. no haya presentado oposición durante el trámite de la actuación administrativa sino casi cinco años después de haberse concedido el registro que ahora se cuestiona. En esa misma dirección puso de manifiesto que la marca OMEGA de TRENZADOS NACIONALES S.A. ha sido utilizada en Colombia por más de 10 años, sin que se haya presentado ningún riesgo de confusión con la marca opositora. Para tales efectos, citó la sentencia proferida por la Sala dentro del proceso identificado con el número 2001 – 00312, por estimar que lo allí decidido resultaba aplicable al caso que nos ocupa y allegó diferentes documentos con el objeto de demostrar el volumen de ventas de sus productos OMEGA durante los años 1998 a 2005, destacando que los clientes conocen ampliamente sus productos.

Aparte de los anteriores argumentos sostuvo que la actora, además de desconocer el principio de especialidad, no puede hablar de falta de distintividad del signo cuestionado sin haber efectuado el análisis de los aspectos fonéticos, gramaticales y conceptuales, y sin haber considerado la eventual semejanza entre los productos o servicios que distingue cada signo. A lo anterior añadió que existen varias marcas OMEGA de diferentes titulares que distinguen productos de clases distintas, los cuales conviven pacíficamente en el mercado.

De otra parte hizo énfasis en el hecho de que las marcas confrontadas amparan productos diferentes (*Cuerdas en fibra textil o artificial de la clase 22, por una parte, e hilos para uso textil de la clase 23, por la otra*), y con el propósito de desvirtuar la supuesta conexión competitiva de los signos, formuló las siguientes consideraciones:

- Las cuerdas identificadas con la marca OMEGA de la 22, están dirigidas al mercado industrial, agrícola y de transporte; en tanto que los hilos para uso



textil van dirigidos al mercado de las prendas de vestir, lencería, ropa de cama, mantas. Por tal razón los canales de comercialización son totalmente diferentes.

- Al tratarse de productos distintos, la publicidad que se hace de ellos busca llegar a clientes también es diferente.
- Aseguró que el hilo no es materia prima para la elaboración de las cuerdas, toda vez que éstas necesitan un material mucho más resistente como lo es el nylon; además, nylon e hilo son materiales totalmente diferentes.
- Al referirse al uso conjunto o complementario de los productos, explicó que *“Un sastre no requiere en lo más mínimo cuerda para la elaboración de sus vestidos, y los vaqueros en sus actividades diarias con el ganado, no requieren de hilo para llevarlas a cabo.”* (folio 111).
- Indicó igualmente que no existe relación entre el producto final y su elaboración, pues las cuerdas están hechas a base de nylon no de hilo.
- Señaló que las cuerdas y los hilos no pertenecen al mismo género.
- Al referirse a la intercambiabilidad de los productos, señaló que las cuerdas no pueden sustituirse por hilos. Al respecto señaló que los navegantes no podrían amarrar los mástiles de un buque con hilos, y un sastre no podría elaborar sus vestidos con cuerdas.

En cuanto concierne a la falta de motivación del acto acusado, por no contener el estudio de registrabilidad de la marca cuestionada, adujo que ello no era un fundamento suficiente para acoger las pretensiones de la demanda, dado que el análisis que se exige de la Superintendencia de Industria y Comercio se efectuó de conformidad con los lineamientos trazados por el ordenamiento jurídico.

Alegó en su favor las presunciones de legalidad y buena fe; manifestó que al elevar su solicitud de registro de la marca OMEGA no significa que haya querido usurpar el good will ni favorecerse del reconocimiento que tiene en el mercado la marca previamente registrada.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La sociedad demandante, la tercera interesada en las resultas del proceso y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. 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 N°. 44-IP-2010 de fecha 8 de junio de 2010, en donde se exponen las siguientes reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

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

**SEGUNDO:** No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos, o para productos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los

consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**TERCERO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

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

**CUARTO:** Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

**QUINTO:** Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, el signo solicitado OMEGA (mixto) pretende distinguir **“cuerdas en fibra textil natural o artificial”** de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca

registrada OMEGA (denominativa) distingue **“hilos para uso textil”** en la Clase 23, por lo que el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

**SEXTO:** La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que *ab initio* no tiene carácter distintivo, por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

**SÉPTIMO:** La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

**OCTAVO:** El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de una marca, no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, posterior a lo cual procederá a pronunciarse sobre la concesión o no del registro.

## **VI-. DECISIÓN**

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes

## **CONSIDERACIONES**

## **1.- El acto acusado**

La sociedad HILOS Y MARCAS S. A. DE C. V., obrando en su calidad de demandante, pretende obtener la nulidad de Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo texto es del siguiente tenor:

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**Resolución 23734 (25 de julio de 2001)**  
*“Por la cual se concede un registro”*

**EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
En ejercicio de sus facultades legales y

### **CONSIDERANDO**

Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes,

### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conceder el registro de:

LA MARCA MIXTA: OMEGA (SEGÚN MODELO ADJUNTO)

=====

CERTIFICADO: 240727

PARA DISTINGUIR: CUERDAS EN FIBRA TEXTIL NATURAL O ARTIFICIAL

Productos comprendidos en la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza.

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución:

TITULAR: NACIONAL DE TRENZADOS S.A.

COMICILIO: BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Entregar al titular, como título de registro, copia de esta resolución, previos inscripción en el registro.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notifíquese personalmente al doctor ROBLEDOR RODRIGUEZ GLADYS ESTHER, apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el del apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los 25 JUL. 2001

(Firmado)

**LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS**

La marca registrada tiene la siguiente representación gráfica:



#### **2.- Los cargos de la demanda**

La sociedad demandante considera que al concederse el registro de la marca OMEGA a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., resultaron violados los artículos 134, 135 literal b), 136 literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **3.- Normas aplicables al caso particular**

El Tribunal Andino de Justicia interpretó las disposiciones anteriormente mencionadas, por considerar que las mismas son las que aplican al caso concreto. El texto de éstas es del siguiente tenor literal:

#### **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;
- 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:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

**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 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

De conformidad con las normas transcritas, son susceptibles de registro aquellos signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, siempre y cuando su uso no afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, para identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios. No obstante lo anterior, las normas en cita admiten el fenómeno de la distintividad adquirida o sobrevenida, que opera cuando un signo que *ab initio* no tenía carácter distintivo, llega a alcanzar aptitud diferenciadora propia en razón de su uso constante, real y efectivo.

#### **4.- Productos amparados por las clases 22<sup>a</sup> y 23<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza**

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se refiere a marcas de las clases 22<sup>a</sup> y 23<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en las mismas:

<b>PRODUCTOS AMPARADOS</b>	<b>CLASE</b>
CUERDAS, BRAMANTES, REDES, TIENDAS DE CAMPAÑA, TOLDOS, VELAS, SACOS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); MATERIAS DE RELLENO (CON EXCEPCIÓN DEL CAUCHO O MATERIAS PLÁSTICAS); MATERIAS TEXTILES FIBROSAS EN BRUTO.	22 <sup>a</sup>
HILOS PARA USO TEXTIL.	23 <sup>a</sup>

#### **5.- Análisis de registrabilidad**

Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar ahora si la marca cuestionada cumple o no los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, lo cual llevará a la Sala a



determinar si los cargos formulados en la demanda deben ser despachados o no de manera favorable.

En aplicación de las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 044-IP-2010 de fecha 29 de abril de 2010,<sup>2</sup> la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, con el objeto de establecer los posibles riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse de su coexistencia en el mercado.

Antes de entrar en materia, resulta oportuno precisar que la falta de agotamiento de la vía gubernativa no enerva en casos como éste la posibilidad de deprecar la nulidad del acto demandado, tal como lo ha sostenido la Sala en ocasiones anteriores. Así por ejemplo, en Sentencia proferida el 24 de octubre de 1996, Exp. N° 2360, con ponencia del H. Consejero MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA, se señaló que para el ejercicio de la acción encaminada a obtener la nulidad del registro de una marca, no se requiere del agotamiento previo de la vía gubernativa, pues “[...] la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca.”

Por otra parte y para los efectos del análisis de registrabilidad a realizar, la Sala tendrá en cuenta que la parte más relevante del signo cuestionado es la relativa a su parte nominativa, por ser precisamente la que mayor recordación e impacto causa en el público consumidor, por lo cual se dará aplicación a las reglas de cotejo marcario referidas a las marcas de carácter denominativo.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

**MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA**

O	M	E	G	A
1	2	3	4	5

---

<sup>2</sup> Ver folios 203 y siguientes del cuaderno principal.

<b>TITULAR:</b>	NACIONAL DE TRENZADOS S.A.
<b>FECHA DE CONCESIÓN:</b>	25 de julio de 2001
<b>CERTIFICADO N°</b>	240.727 de 29 de agosto de 2011
<b>DISTINGUE:</b>	Cuerdas en fibra textil natural o artificial de la clase 22

**MARCA OPOSITORA**

<b>O</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>A</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>TITULAR:</b>	HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.
<b>FECHA DE CONCESIÓN:</b>	15 de febrero de 1990
<b>CERTIFICADO N°</b>	129.365 vigente hasta el 15 de febrero de 2015
<b>DISTINGUE:</b>	Hilos para Uso Textil de la clase 23

**Desde el punto de vista de su conformación morfológica**, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Es de Perogrullo colegir que existe plena correspondencia entre las marcas en conflicto **desde el punto de vista ortográfico y visual**, por tratarse de signos totalmente idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. **Desde el punto de vista fonético o auditivo**, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte:

- OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA –  
- OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA –

En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas OMEGA es la registrada a nombre de la sociedad demandante y cuál la registrada a nombre de la sociedad que interviene como tercero en este proceso.

**Desde el punto de vista conceptual o ideológico**, la palabra OMEGA representa la “*Vigésima cuarta letra del alfabeto griego ( $\Omega, \omega$ ), que corresponde a [la] o larga del latino.*” tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22° edición). No obstante lo anterior, la Sala observa que dicha voz no es evocativa de ninguno de los productos que pertenecen a las clases 22<sup>a</sup> y 23<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza, ni es descriptivo de sus propiedades o características, razón por la cual ambas marcas deben ser consideradas como signos de fantasía.<sup>3</sup>

Visto lo anterior y a efectos de poder determinar la posible confundibilidad de los signos enfrentados, se impone establecer si además de ser idénticos entre sí, se presenta entre ellos una conexión competitiva; si aplica el principio de especialidad y si en el asunto bajo examen ha operado o no el fenómeno de la “*distintividad sobrevenida o adquirida*”, al cual alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Así las cosas, para poder establecer la **conexión competitiva** que pudiere existir entre los productos que se identifican con las marcas en conflicto, debe la Sala entrar a determinar si ellos están incluidos o no en una misma clase del nomenclátor internacional; si en su proceso de comercialización se utilizan o no los mismos canales; si en su publicidad se emplean o no los mismos medios; si existe o no alguna relación o vinculación entre los productos; si ellos tienen o no un uso conjunto o complementario; si los productos de la marca cuestionada tienen o no el carácter de partes o accesorios de los de la marca opositora o viceversa; si pertenecen o no al mismo género; si tienen o no igual finalidad; y si los productos son intercambiables o no entre sí.

Siguiendo tales pautas, observa la Sala lo siguiente:

- Es evidente que los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases diferentes del nomenclátor internacional, las cuales no están relacionadas entre sí.

---

<sup>3</sup> Sobre los signos de fantasía, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de setiembre de 2003).

- Los productos en conflicto se expenden en establecimientos distintos y se comercializan de manera diferente, lo cual se explica por el hecho de estar destinados a consumidores y usos distintos. En efecto, mientras los productos de la clase 22<sup>a</sup> están dirigidos fundamentalmente a la industria y a los sectores agrícola y de transporte, los de la clase 23<sup>a</sup> están dirigidos al uso textil. A pesar de lo anterior, si bien existen almacenes especializados para la comercialización de tales productos, resulta igualmente factible que unos y otros sean vendidos en almacenes de cadena, aunque en departamentos y góndolas distintas.

Aparte de ello, en el catálogo allegado por el apoderado de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., se anuncia que dicha sociedad suministra a sus expendedores módulos prefabricados para mejorar la presentación y exhibición de sus productos en los puntos de venta, debidamente identificados con las marcas, logotipos y enseñas de la empresa.

Los diferentes módulos de exhibición ofrecidos en el catálogo, permiten la comercialización de las cuerdas en carretes para la venta por metros, la exhibición de cortes empacados y opciones mixtas que combinan las dos anteriores. Se ofrecen también exhibidores para almacenes de gran formato adaptables a la disponibilidad del espacio y a las características de los consumidores potenciales, incluyendo las góndolas de autoservicio.

- Si bien la publicidad de los productos puede hacerse a través de periódicos, revistas y otros medios de comunicación masiva, debe tenerse en cuenta que ella está dirigida a mercados distintos. Por lo mismo, la sola circunstancia de que se utilicen los mismos medios de comunicación no los hace confundibles, ni significa tampoco que exista una relación competitiva entre ellos, en el entendido de que un consumidor medio de cuerdas e hilos tiene el criterio suficiente para distinguir un producto de otro, y más aún, cuando, como ya se anotó, las cuerdas que comercializa la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., son exhibidas en estanterías independientes en las cuales jamás habrá lugar para la exhibición de los hilos que produce y vende la firma opositora.

Además de lo expuesto, no puede perderse de vista que los módulos anteriormente mencionados, *“vienen con habladores informativos”*<sup>4</sup> que describen las características, propiedades y usos de las distintas mercancías.

En virtud de lo anterior, se observa que los productos que ofrece la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., al ser exhibidos en estanterías propias, expresamente diseñadas para facilitar y mejorar su comercialización en los puntos de venta y en almacenes especializados, no tienen por que confundirse con los hilos para uso textil que comercializa la firma opositora, más aún cuando se cuenta con la utilización de los mencionados dispositivos de carácter publicitario e informativo.

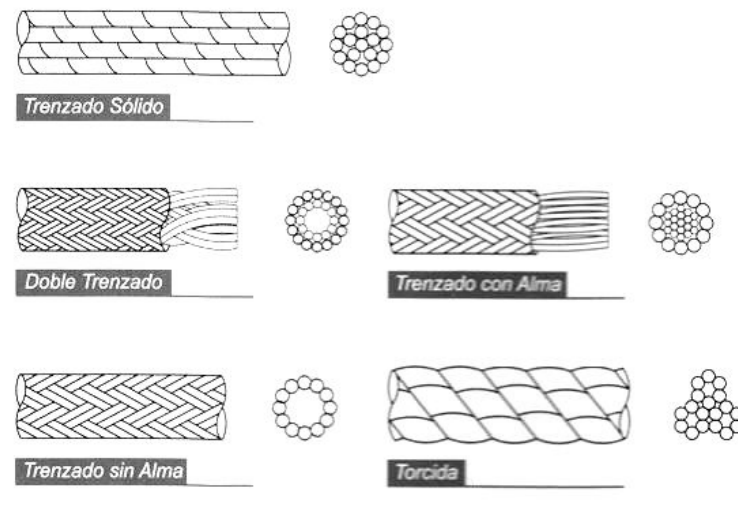
A propósito de los habladores, en el catálogo antes mencionado se señala expresamente lo siguiente: *“Para apoyar la decisión de compra del consumidor hemos desarrollado habladores de display y góndola con el fin de comunicar claramente las características de cada uno de los productos, haciéndolo de forma didáctica, ágil, colores coordinados, viñetas de aplicaciones principales fáciles de entender y adicionalmente proporcionamos una “guía de selección de cuerdas” [...], para aquellos consumidores que buscan una información más detallada.”* El empleo de ese tipo de medios de información y publicidad, como es de conocimiento público, no es usual en el mercadeo de hilos destinados al uso textil.

o En términos generales, no puede afirmarse que exista una relación o vinculación entre los productos de las clases 22<sup>a</sup> y 23<sup>a</sup>, pues como bien lo anota el apoderado de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., no existe relación alguna entre las cuerdas destinadas al uso de la industria y de los sectores agrícola y del transporte, con los hilos que se utilizan en el sector textil. Por razón de su uso, las primeras deben ser elaboradas con materiales mucho más resistentes que los hilos destinados al uso textil, y por ello, no es dable afirmar que estos últimos constituyan una materia prima idónea para la elaboración de ese tipo de cuerdas.

---

<sup>4</sup> En términos publicitarios, los *“habladores informativos”* son dispositivos ubicados en los puntos de venta encaminados a apoyar la decisión de compra por parte de los consumidores, al describir en forma detallada las características esenciales, las propiedades y usos de los productos, constituyéndose en herramientas que vienen a complementar las campañas promoción y publicidad. Tales habladores actúan como vendedores silenciosos que suelen colocarse sobre el mostrador, en el escaparate o en los anaqueles en donde se exhibe la mercancía.

Aparte de ello, es pertinente destacar que en el “CATÁLOGO DE CUERDAS” visible en el anexo número 1 del expediente, se especifica con total y absoluta claridad que las diferentes cuerdas que produce y comercializa la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., presentan características de diseño bien particulares, dependiendo de las aplicaciones a las cuales están destinadas, de tal suerte que cualquier consumidor desprevenido puede identificarlas y distinguirlas con facilidad, pues ciertamente se trata de trenzados muy elaborados que son de suyo distintos de los que puede tener un hilo común destinado al uso textil. Para mayor claridad, se reproduce a continuación la descripción gráfica de los distintos tipos de trenzado, tal como aparece en el catálogo anteriormente mencionado:



La modalidad de trenzado que se utiliza en la elaboración de los productos identificados con la marca OMEGA, es la denominada “**Torcida (Twister)**”, definida en el catálogo en los siguientes términos:

“Como su nombre lo indica esta cuerda se construye torciendo torones que a su vez se tuercen entre sí; siendo la más común la cuerda de tres torones. Se puede abrir, no se deforma en presencia de carga pero tiende a rotar. Su elongación es moderada y su costo es generalmente bajo. Hay que tener cuidado porque tiende a desbaratarse cuando se corta.”

En todo caso y como quiera que los hilos empleados en la industria textil son de uso común y consumo masivo, considera la Sala que un comprador medianamente advertido, que cuente con una capacidad normal de percepción, cuenta con el criterio y los elementos de juicio suficientes para identificar, diferenciar y seleccionar de manera acertada ese tipo de productos, sin que

exista la más mínima posibilidad de que pueda llegar a confundirlos con cuerdas.

- El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define las **cuerdas** como un *“conjunto de hilos de lino, cáñamo, cerda u otra materia semejante, que torcidos forman un solo cuerpo más o menos grueso, largo y flexible que sirve para atar, suspender pesos, etc.”*. Los **hilos**, por su parte, son *“Hebra[s] larga[s] y delgadas de una materia textil, especialmente la que se usa[n] para coser”*.

En virtud de lo anterior, resulta fácil concluir que los productos de la clase 22<sup>a</sup> ofrecidos por la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. y los de la clase 23<sup>a</sup> que produce la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., no tienen un mismo uso y tampoco se puede señalar que los unos sean partes o accesorios de los otros, y tampoco se puede predicar que estén relacionados o vinculados o que tengan un uso conjunto o complementario

Tampoco es dable entender que pertenezcan al mismo género las cuerdas y los hilos identificados por las marcas enfrentadas, pues mientras aquellas pertenecen al género de elementos aptos para amarrar, estos últimos pertenecen al género de elementos aptos para coser. Por lo mismo, tampoco se puede asegurar que tengan igual finalidad

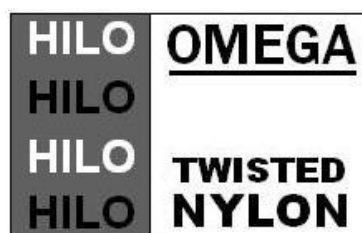
Por último, no puede afirmarse tampoco que los productos sean intercambiables entre sí. En este punto es pertinente reafirmar las aseveraciones del apoderado de la empresa que interviene como tercero interesado en las resultas del proceso, cuando asegura que así como un sastre no puede elaborar sus vestidos utilizando cuerdas, los navegantes no pueden amarrar los mástiles de un buque con hilos.

En virtud de lo expuesto, estima la Sala que no existe ninguna conexión competitiva entre los productos distinguidos con las marcas en conflicto y por ende, no hay razones para concluir que en el asunto *sub examine* se pueda presentar algún riesgo de confusión, de asociación o dilución.

En lo que concierne al argumento esgrimido de la sociedad demandante referido a la manera como la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A. promociona en su

página web,<sup>5</sup> el producto “HILO OMEGA” elaborado a base de **NYLON**, y cuyo grafismo se incorpora enseguida para mayor ilustración, estima la Sala que el mismo no corresponde en realidad a los extremos del debate procesal planteado en la demanda, en donde, como ya se dijo, se está cotejando la marca OMEGA de la cual es titular la precitada firma, para distinguir “CUERDAS”, es decir, productos de la Clase 22, con los “HILOS” que produce y comercializa la firma HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. pertenecientes a la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho de otra manera, en este proceso se están contrastando dos marcas que distinguen HILOS de la Clase 23 y CUERDAS de la Clase 22 y no dos marcas que distinguen HILOS, de la misma clase 23.

La representación gráfica antes aludida es la siguiente:



Por lo anterior, el argumento expuesto por el actor corresponde a otro debate jurídico distinto, totalmente diferente del que ahora ocupa la atención de la Sala.

En todo caso, aceptando en gracia de discusión que en el *sub lite* están dados los presupuestos para colegir la existencia de una conexión competitiva entre productos y que incluso existía desde el mismo momento en que la DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS concedió el registro marcario cuestionado, considera la Sala que en el asunto bajo examen operó el fenómeno de la “**distintividad sobrevenida o adquirida**”, al cual alude el inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón de su uso constante, real y efectivo en el mercado, de lo cual es prueba incontrovertible el acervo de documentos visibles en el anexo número 1 del expediente, en donde reposa la certificación expedida por la Revisora Fiscal de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. el 11 de septiembre de 2006 y los documentos respectivos que le sirven de soporte, en los cuales se da cuenta del importante volumen de ventas registrado durante los años 1998 a 2005:

---

<sup>5</sup> [<http://www.ntcolombia.com>]



AÑO	VALOR TOTAL
1998	132'097.586
1999	94'254.187
2000	235'742.713
2001	229'207.898
2002	170'376.833
2003	217'541.892
2004	272'551.463
2005	210'977.658

Así las cosas y partiendo del supuesto de que si bien *ab initio* el signo cuestionado no era lo suficientemente distintivo, considera la Sala que el mismo llegó a adquirir vocación y aptitud distintiva, en razón de su uso constante, real e ininterrumpido.

En suma, la circunstancia de que la marca cuestionada sea confundible con el signo previamente registrado en razón de su identidad gramatical, visual, auditiva y conceptual, no constituye un fundamento suficiente para disponer la nulidad que se deprecia, pues, como queda expuesto, no existe ninguna conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, además de ello, por cuanto la ausencia de distintividad quedó diluida por haber operado en este caso el fenómeno de la “**DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA**” a que alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

A pesar de todo lo dicho hasta aquí y teniendo en cuenta que la Resolución demandada se funda en unas consideraciones extremadamente escuetas, precarias e insuficientes, que dejan entrever que la División de Signos Distintivos no dio estricto cumplimiento a su obligación de realizar el estudio de registrabilidad de la marca solicitada por la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., se concluye que el acto demandado resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tal como se aduce en la demanda.

En el asunto *sub examine*, la División de Signos Distintivos se limitó a señalar simple y llanamente, “*Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.*”, pero sin entrar a explicitar ni a concretar los

motivos por los cuales concedió el registro. La insuficiencia y la precariedad de dicha motivación, constituye un vicio que afecta la legalidad de la decisión administrativa, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el control de legalidad del acto, pues resulta claro para la Sala que actos administrativos como el que aquí se cuestiona, bien pueden afectar los derechos e intereses de terceras personas, quienes al conocer este tipo de motivaciones tan sucintas y lacónicas, no van a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de lo que en ellas se dispone.

Dicho de otra manera, no se aprecia en tales consideraciones, cuales son las verdaderas razones que sirven de fundamento a la decisión acusada, y antes por el contrario, se desprende de ellas la ausencia de análisis y valoración, en orden a establecer la registrabilidad de la marca de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias. Por lo anterior, la Sala estima que dicha manifestación es insuficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la sociedad demandante, pues en esta clase de decisiones la Oficina Nacional Competente, se encuentra obligada a realizar el estudio de registrabilidad, incluso en los eventos en los cuales no se haya presentado ninguna oposición al registro, tal como lo dispone el artículo 150 de la Decisión 486.

La Sala, al decidir un asunto parecido, en el cual se cuestionó la legalidad del acto demandado, por la insuficiencia de su motivación, señaló:

Así, pues, en el presente caso se tiene que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el acto acusado con el simple y único argumento de que ***“... la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”***, el cual, a juicio de la Sala, **no refleja en absoluto las razones de hecho y de derecho que pudieron haberle asistido para proceder a ello, a fin de proporcionar a los terceros una mínima indicación para determinar si la decisión que se adoptó mediante el indicado acto estuvo ajustada a derecho o afectada por algún vicio que, conforme a la ley, pudiese dar lugar a impugnar su legalidad ante los organismos competentes, lo que indefectiblemente lleva a concluir que, por el aspecto analizado, tal acto incurrió en violación de la norma invocada en sustento del cargo sub examine.** Las precedentes consideraciones son suficientes para que se proceda a declarar la nulidad del acto acusado y, como consecuencia de ello, a ordenar tanto la cancelación de la inscripción de la marca GLICOLIK en el Registro de la Propiedad Industrial, como la

cancelación del Certificado de Registro núm. 171.911. (La negrilla y el subrayado son ajenos al texto)<sup>6</sup>

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y ordenará la cancelación tanto del Certificado de Registro como de la inscripción de la marca **OMEGA** en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., para identificar productos de la Clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza.

En razón de 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.-** **DECLÁRASE LA NULIDAD** de la Resolución No. 23734 del 25 de julio de 2001, por medio de la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta "OMEGA", para distinguir "*cuerdas en fibra textil natural o artificial*", productos comprendidos en la clase 22 internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

**SEGUNDO.-** Como consecuencia de la anterior declaración, **ORDÉNASE** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el certificado de registro N° 240727, vigente hasta el 29 de agosto de 2011, asignado por la

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 6 de mayo de 1999, Radicación número: 4650, Consejero ponente: Dr. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca mixta "OMEGA", para distinguir: "*cuerdas en fibra textil natural o artificial*", productos comprendidos en la clase 22 Internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

**TERCERO.-**            **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.-**            **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a lo resuelto en esta providencia, dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

**QUINTO.-**            Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 16 de junio de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO    MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.**  
**Presidente**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**