

**RIESGO DE CONFUSION - Criterios para establecerlo: inclusión en una misma clase; los mismos canales de comercialización y medios de publicidad / INDUCCION AL PUBLICO EN ERROR - Criterios para determinar el riesgo de confusión**

También ha dicho el Tribunal que los criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al público a error, sirven igualmente para apreciar si hay similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen: "...«La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.»

**CONEXION COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS - Existencia entre las clases 6, 17, 19 y 20 y la 37: marca ETERPLAST / ETERPLAST - Irregistrabilidad frente a marca idéntica ya registrada**

La Sala considera que los insumos y materiales de construcción agrupados en las clases 6, 17, 19 y 20 y los servicios de construcción de la clase 37, tienen conexión competitiva con los equipos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, pues unos y otros están destinados a la misma actividad económica de construcción y equipamiento de inmuebles y de viviendas en particular, tienen los mismos canales de distribución -depósitos de materiales- y los mismos medios de publicidad. Existe, entonces, el riesgo de que todos estos productos sean atribuidos al un mismo empresario. Se violaron los artículos 135 letra b) y 136 de la Decisión 486, que disponen: (...). Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «ETERPLAST» (mixto) está, en efecto, afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comunidad Andina luego no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 134 ídem. Se impone, pues, declarar la nulidad de la Resolución demandada.

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

**Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007)

**Radicación número: 11001-0324-000-2003-00135-01**

**Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por ETERNIT COLOMBIANA S.A. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a COLOMBIT S.A. el registro de la marca «*ETERPLAST*» (mixta) para distinguir todos los productos de la Clase 11 Internacional de Niza.

**I. LA DEMANDA**

ETERNIT COLOMBIANA S.A., domiciliada en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

**1.1. Pretensiones**

1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones:

- a) La Resolución 9498 de 2002 (21 de marzo) por la cual la División de Signos distintivos de la SIC concedió a COLOMBIT S.A. el registro de la marca mixta «*ETERPLAST*» para distinguir todos los productos de la Clase 11 Internacional («Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias»).

b) La Resolución 20117 de 2002 (27 de junio) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición confirmando su decisión inicial.

c) Que es nula la Resolución 32604 de 2002 (10 de octubre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la resolución 09498 de 2002.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca.

## **1.2. Hechos**

El 4 de septiembre de 1990, COLOMBIT S.A. presentó a la SIC solicitud de registro del signo «*ETERPLAST*» (mixto) como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 11 Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 378 del 22 de julio de 1993.

ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó oposición con base en su marca nominativa «*ETERPLAST*» registrada para distinguir productos de las Clases 6, 17, 19, 20 y 37 en la Clasificación Internacional y «*ETERNIT*» registradas para amparar productos de las Clases 11, 17, 19, 20 y servicios de la Clase 37 Internacional.

Por Resolución 09498 de 2002 (21 de marzo) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ETERNIT COLOMBIANA S.A. y otorgó el registro de la marca «*ETERPLAST + GRÁFICA*» para los productos de la Clase 11 Internacional a COLOMBIT S.A. por considerar que entre la marca solicitada y las marcas registradas no existían semejanzas capaces de inducir al público en error.

La actora presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 09498 de 2002. Al decidirlos se confirmó el acto impugnado.

## **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

La actora invoca como violados los artículos 134, 135, literales b) e i) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al concederse el registro de la marca «*ETERPLAST*» (mixta), por cuanto esta carece de distintividad suficiente frente a los productos que distingue la marca «*ETERPLAST*» comprendidos en las Clases 6, 11, 17, 19, 20 y 37 Internacional.

El signo solicitado «*ETERPLAST*» (mixto) es confundiblemente semejante con la marca «*ETERPLAST*» (nominativa) cuya titularidad ostenta ETERNIT COLOMBIANA S.A. ya que desde los puntos de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual el signo solicitado y las marcas previamente registradas presentan semejanzas capaces de crear confusión en el público consumidor.

Se violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 porque la marca mixta concedida es capaz de engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de la Clase 11 Internacional.

## **II. CONTESTACIONES**

Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y COLOMBIT S.A. en calidad de tercero interesado como titular del registro concedido de la marca «*ETERPLAST*» (mixta).

2.1. La SIC sostuvo que al comparar el signo «*ETERPLAST + GRÁFICA*» y la marca «*ETERNIT*» concluyó que no eran confundibles y que no ofrecían semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir en error al consumidor, de modo que no se presentaba la causal de irregistrabilidad establecida en los literales b) e i) del artículo 135 de la Decisión 486.

Afirmó que entre los productos y servicios amparados en las Clases 6, 11, 17, 19, 20 y 37 no existe conexión competitiva, pues si bien algunos de ellos son utilizados en actividades relacionadas con la construcción, no son productos del mismo género y cada uno tiene finalidades distintas.

2.2. COLOMBIT S.A. notificado del auto admisorio de la demanda<sup>1</sup>, no la contestó.

### III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones.

### IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 108-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

### V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Según se lee en la Resolución 09498 de 2002 (21 de marzo), la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la observación presentada por ETERNIT COLOMBIANA S.A. y concedió a COLOMBIT S.A. el registro de la marca «ETERPLAST» (mixta) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 11 Internacional, por considerar que entre la marca solicitada y las marcas registradas no existían semejanzas capaces de inducir al público en error y, por tanto, podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor.

Las marcas que se deben comparar son estas:

**Marca concedida**

**Marca opositora**



**ETERPLAST**

Sigui  
endo  
la  
reiter  
ada  
jurisp  
rude

ncia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicada en igual forma por esta Sala <sup>2</sup>, para efectos de su comparación la marca concedida se apreciará

---

<sup>1</sup> Fl. 75

como denominativa <sup>3</sup>, porque su elemento nominativo (ETERPLAST) predomina sobre el figurativo, que apenas consiste en el tipo de letra cursiva de la partícula «plast».

Entonces, las marcas enfrentadas ETERPLAST /ETERPLAST, son idénticas.

Se debe resolver, entonces, si los productos de las Clases 6, 17, 19, 20 y servicios de la clase 37 distinguidos por ETERNIT COLOMBIANA S.A. con su marca «*ETERPLAST*», tienen conexión competitiva con los productos de la Clase 11 identificados por COLOMBIT S.A. con su marca «*ETERPLAST*» (mixta), pues tal conexión podría inducir al consumidor a creer que tienen la misma procedencia empresarial.

Los productos comprendidos en la Clase 6, 17, 19, 20 y los servicios de la Clase 37 que ETERNIT COLOMBIANA distingue con su marca *ETERPLAST* son los siguientes:

«Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en

---

<sup>2</sup> Expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

<sup>3</sup> El Tribunal sostuvo: «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: «La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.»

materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.»

De otra parte, los productos de la clase 11 distinguidos por COLOMBIT S.A. con su marca *ETERPLAST* son:

«Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias»

Las reglas de comparación sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso son las siguientes:

«En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí

donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.»

También ha dicho el Tribunal que los criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al público a error, sirven igualmente para apreciar si hay similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen:

«Definidas las marcas que amparan los bienes o servicios en este caso, el juez consultante deberá tener en consideración si ambas marcas se aplican para distinguir artículos o servicios de la misma esencia, clase y naturaleza que podría llevar al consumidor a cometer error en su adquisición. Al respecto indica Marcos Alemán al referirse a este artículo cuya interpretación se solicita que «busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, **finalidades a que se destine**, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de las clases en que se encuentren agrupados.

...

El derecho al registro de la marca se desarrolla y limita en las categorías oficiales de los bienes y servicios clasificados en un determinado grupo del nomenclador, por lo que cada marca está destinada a una determinada clase que sirve para identificar a cada producto o servicio, según el caso, pero el consumidor no distingue entre clases sino entre productos o servicios, así si éstos se distinguen unos de otros no se producirá confusión.

Finalmente, el Tribunal considera oportuno remitirse a la jurisprudencia que también fija orientaciones de manera analógica, puesto que no hace la relación de diferenciación entre productos y servicios, pero que podría aplicarse en atención a la materia del caso a interpretar, la cual se expone de manera resumida:

«La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos sintetizan:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclador, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y



pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor<sup>4</sup>.»

La Sala considera que los insumos y materiales de construcción agrupados en las clases 6, 17, 19 y 20 y los servicios de construcción de la clase 37, tienen conexión competitiva con los equipos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, pues unos y otros están destinados a la misma actividad económica de construcción y equipamiento de inmuebles y de viviendas en particular, tienen los mismos canales de distribución —depósitos de materiales— y los mismos medios de publicidad.

Existe, entonces, el riesgo de que todos estos productos sean atribuidos al un mismo empresario.

Se violaron los artículos 135 letra b) y 136 de la Decisión 486, que disponen:

«**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.»

Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «*ETERPLAST*» (mixto) está, en efecto, afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comunidad Andina

---

<sup>4</sup> 51-IP-2001

luego no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 134 ídem.

Se impone, pues, declarar la nulidad de la Resolución demandada.

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.- DECLÁRANSE NULAS** las resoluciones 9498 de 2002 (21 de marzo), 20117 de 2002 (27 de junio) y 32604 de 2002 (10 de octubre) por las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca mixta «*ETERPLAST*» a favor de COLOMBIT S.A. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.- ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca mixta «*ETERPLAST*» a favor de COLOMBIA S.A., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

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 30 de agosto de 2007.

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN

Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

