

## **COTEJO MARCARIO - Identidad ortográfica: signos KDK / KDK - Identidad marcaria**

En primer lugar debe estudiarse la similitud ideológica, la cual se presenta entre signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el signo KDK no es evocador de idea alguna, razón por la cual no puede afirmarse que exista alguna clase de similitud entre los vocablos comparados. Así mismo debe efectuarse el análisis ortográfico, el cual consiste en establecer la similitud entre las letras que componen cada vocablo, su secuencia, la longitud de las palabras, entre otras, que puedan llevar a confusión al público consumidor. No se requiere de un estudio muy profundo para sostener que existe identidad entre los signos cotejados, lo que lleva a concluir que desde el punto de vista ortográfico no pueden coexistir ambos signos. Respecto de la similitud fonética debe señalarse que igual que en el cotejo ortográfico, se presenta una clara identidad. De acuerdo con los análisis de similitud ideológica, ortográfica y fonética anteriormente realizados debe concluirse que no es posible la coexistencia de marcas idénticas que amparen productos idénticos o similares, razón por la cual procederá la Sala a establecer en cabeza de quién se encuentra la prioridad marcaria.

## **COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - Sistema atributivo: el derecho nace al registrarse el signo / SISTEMA ATRIBUTIVO - Definición / MARCAS - Sistema atributivo / DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - KDK: marca registrada y renovada desde 1972**

La interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina e identificada con el número 163-IP-2006 es clara en establecer que para la protección de un signo “El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente”. En consecuencia vale la pena analizar en cabeza de quién se ha encontrado el registro de la marca KDK. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se puede colegir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD obtuvo el registro de la marca KDK por parte de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de julio de 1972 en la clase 9 del Decreto 2379 de 1970 para distinguir “Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos”. Dicho registro estuvo vigente hasta el 24 de abril de 1982. El 17 de mayo de 1984 mediante Resolución 02396 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se renovó el registro de la marca KDK en la clase 9 del Decreto 755 de 1972 a favor de la sociedad MATSUSHTA SEIKO CO., LTD durante el período comprendido entre el 24 de abril de 1982 y el 24 de abril de 1987. Del recuento anteriormente efectuado no es difícil concluir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD ha sido diligente desde 1972 para conservar el registro de la marca KDK de su propiedad. No puede desconocerse que en la renovación efectuada en 1982 no se solicitó la reclasificación que enmendara el yerro en que se incurrió. Ahora bien, considera la Sala que tal omisión no puede considerarse como sustancial, más aun si se tiene en cuenta que al momento de concederse el registro se especificaron los productos que pretendían ampararse. Adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 69 del C.C.A. revocó las correspondientes resoluciones, con el fin de corregir el mencionado error. Por lo tanto en el caso concreto deberá impedirse el registro de la marca KDK a favor del señor Bassin

Yazdeh comoquiera que los canales de distribución de los productos que ambos amparan son muy similares y en algunos casos idénticos, como con los aparatos de ventilación. En consecuencia por existir una prioridad marcaria a favor de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, se procederá a declarar la nulidad de la Resolución 02639 de 1999.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON**

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

**Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00440-01**

**Actor: MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra la Resolución proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: 02639 del 22 de febrero de 1999, por la cual se concedió el registro de la marca KDK (mixta) en las clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Bassin Yazdeh.

## **I.- ANTECEDENTES**

### **a. Las pretensiones de la demanda**

La demanda instaurada busca la nulidad del acto acusado y como consecuencia, se cancele el certificado de registro No. 215899 correspondiente a la marca KDK

(mixta) en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Bassin Yazdeh.

### **b.- Los hechos de la demanda**

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

Indicó que el 3 de julio de 1972, MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, obtuvo de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca y enseña comercial KDK en la clase 9 para “*ventiladores y abanicos*”. Agregó que el registro marcario 76280 aparece inscrito en el folio 561 del Libro 4 del Registro de Propiedad Industrial.

El 18 de julio de 1991, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio renovó el registro marcario 76280, mediante la Resolución 04006, hasta el 24 de abril de 1992.

Mediante Resolución 19313 del 30 de septiembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, le renovó a la empresa MATSUSHITA SEIKO CO., LTD el registro marcario 76280 hasta el 24 de abril de 2002.

El 28 de diciembre de 2001, previa solicitud de la empresa MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la reclasificación de la marca KDK (mixta) de la clase 9 a la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que el señor Bassin Yazdeh por medio de apoderado judicial solicitó el 27 de agosto de 1998, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca KDK (mixta) para amparar “*aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, y muy especialmente de ventilación*”, productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que el 7 de diciembre de 1998, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca KDK (mixta) en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 468.

Adujo el actor que mediante la Resolución 02639 del 22 de febrero de 1999 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se concedió el registro de la marca KDK (mixta), a favor del señor Bassin Yazdeh para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Precisó que tanto los productos que ampara la marca KDK (mixta) de propiedad del señor Bassin Yazdeh, como los productos que ampara KDK de propiedad de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, son idénticos en lo que se refiere a aparatos de ventilación y similares respecto de los demás productos que cubren las marcas en conflicto.

Adicionalmente expresó que entre las marcas KDK (mixta) y KDK (nominativa) existe identidad en su parte denominativa, lo que induciría al público a error o confusión; más aun si se tiene en cuenta que algunos de los productos amparados son idénticos y otros similares.

### **c) Normas violadas y Concepto de la violación**

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales a), d) y e); y 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

Manifestó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos esenciales que son perceptibilidad, suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica.

Indicó que el requisito de la perceptibilidad se cumple a cabalidad, comoquiera que KDK es una marca mixta formada por una palabra y un diseño, el cual es fácilmente apreciable por los sentidos, especialmente por la vista.

Respecto de la representación gráfica, el actor señala que es un requisito que igualmente se cumple en el caso analizado ya que KDK es una marca mixta compuesta por una palabra y un diseño susceptibles de representación material.

Afirmó respecto del requisito de la distintividad que el mismo no se cumple, toda vez que la marca KDK (mixta) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca KDK de propiedad de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.

Indicó que el acto acusado viola el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que considera como distintivo el signo KDK (mixto), cuando en realidad carece de dicha característica, ya que el mencionado signo se encuentra previamente registrado a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD. Igualmente señaló que ya que el signo KDK (mixto) carece de distintividad, viola igualmente el artículo 82, literal a) de la Decisión 344.

Igualmente manifestó que la norma acusada es violatoria del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Al respecto afirmó que existen dos clases de confusiones, la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto, creyendo que está comprando otro. Sostuvo que en el presente caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza de los productos.

Explicó que la confusión puede presentarse en tres campos; el visual, fonético e ideológico, así como también explicó las reglas para determinar el riesgo de confusión.

Precisó que al cotejar las marcas KDK (mixta) y KDK, se observa una evidente identidad visual, ortográfica y fonética que puede llegar a inducir al público consumidor a error o confusión.

Expresó respecto de la violación directa del artículo 61 de la C.N., del artículo 4 de la Ley 178 de 1994, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de los artículos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 27, 30, 58, 72, 74 de la Ley 23 de 1982 y de los artículos 605 inc 2 y 607 del C. Co. que tanto la entidad demandada como el señor Yazdeh violaron los derechos intelectuales de autor, ya que de acuerdo con las normas anteriormente citadas, el logo o enseña comercial KDK es irregistrable por pertenecer exclusivamente a la empresa MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.

Añadió que la empresa MATSUSHITA SEIKO CO., LTD tenía y sigue teniendo el derecho intelectual al uso exclusivo del dibujo artístico de la marca discutida y su enseña comercial, ya que los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre una obra artística o dibujo son perpetuos, inalienables e irrenunciables.

Señaló que igualmente se presentó violación directa de los artículos 81; 82 literales d) y e); 83 literales a), b), c), d) y e); 84; 103; 107; 113 y 115 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina; artículo 6 bis del Convenio de París – Ley 178 de 1994; artículos 10 al 15 de la Ley 256 de 1996; y artículos 605 inc 2, 606 y 607 del C.Co. Al respecto manifestó que la demandada no hizo respetar ni garantizó la función diferenciadora de la marca, ya que le concedió el respectivo registro al señor Yazdeh, lo cual lleva a inducir a actos de confusión, engaño, descrédito, comparación, entre otros.

Consideró igualmente como transgredidos el artículo 61 de la C.N.; los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 457 de 1998 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial – Ley 178 de 1994-. Explicó que en el caso en que MATSUSHITA SEIKO CO. LTD no hubiera registrado en Colombia la marca en discusión con su respectiva enseña comercial, deberían tenerse en cuenta los registros efectuados en los países de la Comunidad Andina con el fin de haber impedido el registro a favor del señor Yazdeh.

Finalmente sostuvo que el artículo 604 del Código de Comercio fue violado con la expedición del acto acusado, así como el artículo 58 de la C.N., artículo 103 de la Decisión 344, 9 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y artículo 4-A 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –Ley 178 de 1994-

#### **d.- Las razones de la defensa**

##### **La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:**

Que con la expedición de las Resoluciones acusadas, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni de los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, ni del artículo 4

de la Ley 178 de 1994, ni la Ley 23 de 1982, ni los artículos 10 a 15 de la Ley 156 de 1996, ni los artículos 605 a 607 del C.Co., ni la Ley 457 de 1998.

Expresó que frente a la expedición de la Resolución 02639 del 22 de febrero de 1999 que concedió el registro de la marca KDK (mixta) a favor del señor Bassin Yazdeh, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.
3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el correspondiente estudio de antecedentes marcarios, en el cual no consta que en la fecha de registro de la marca KDK clase 11, existiera otro registro a nombre de otro titular.

Sostuvo que aunque para el 22 de febrero de 1999 se había concedido previamente el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, para distinguir productos de la clase 9 internacional: *“electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos.”*, en fecha posterior algunos de dichos productos pasaron a formar parte de la clase 11, razón por la cual se requería de reclasificación.

Explicó detalladamente los cambios que ha sufrido la clasificación en el tiempo, para finalmente afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio no procedió de forma arbitraria o de mala fe en la expedición del acto administrativo acusado.

**Mohamad Ali Haydar (tercero interesado):**

Manifestó que no es válida la apreciación de la parte demandante en el sentido de afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio debió haber negado el

registro de la marca KDK en la clase 11 internacional, a favor del señor Bassin Yazdeh, ya que a pesar de que MATSUSHITA SEIKO CO., LTD es titular de KDK en la clase 9, ambas marcas distinguen productos de distinta naturaleza.

Agregó respecto de la supuesta titularidad de la marca KDK en los países del Grupo Andino que los mismos no son viables si no se ejerce el derecho de oposición y en el caso concreto la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD no ejerció tal derecho dentro del proceso de registro de la marca KDK en cabeza del señor BASSIM YAZDEH.

Propuso como primera excepción la de imposibilidad jurídica de reclasificación. Al respecto señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio extralimitó sus funciones y sin autorización de la ley reclasificó el registro 70280 para denominarlo 70280A, ampliando el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD para distinguir productos de la clase 11 internacional.

Explicó que la ampliación o reclasificación de productos en el caso concreto, constituye fraude, ya que los “ventiladores” siempre han estado ubicados en la clase 11 internacional y MATSUSHITA SEIKO CO., LTD nunca solicitó antes del 27 de agosto de 1998 la marca KDK para distinguir “ventiladores”, los cuales se encuentran expresamente comprendidos en la clase 11 internacional desde 1957.

Como segunda excepción propuso la de imposibilidad de hacer valer derechos obtenidos en el pacto andino. Al respecto precisó que un derecho prevalente obtenido en los países del Grupo Andino puede hacerse valer en otro, siempre que se ejerza el derecho de oposición dentro del trámite administrativo de registro de marca. En consecuencia, comoquiera que MATSUSHITA SEIKO CO., LTD no ejerció el derecho de oposición dentro del trámite administrativo de la marca KDK en la clase 11 internacional, perdió la oportunidad de hacer valer sus presuntos derechos.

#### **e.- La actuación surtida**

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 26 de septiembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 47 y 48). Posteriormente se admitió la reforma de la demanda, en auto del 23 de abril de 2004. (fl. 260 y 261)

Por auto visible a folios 324 a 326 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado del tercero interesado (fls. 352 y 353) y el apoderado de la demandada (fls. 355 a 360).

Mediante proveído del 11 de agosto de 2006 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 22 de noviembre de 2006 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 415 a 426) en la interpretación prejudicial No. 163-IP-2006.

## II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso No. 163-IP-2006, concluyó lo siguiente:

***“PRIMERO:*** *Un signo para que sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

***SEGUNDO:*** *En el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece en la marca mixta solicitada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En caso de que prevalezca el elemento denominativo se debe proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo registrado, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.*

***TERCERO:*** *No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para*

*registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 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 error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

**CUARTO:** *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.*

**QUINTO:** *El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.*

**SEXTO:** *Las normas referidas a la obligatoria aplicación por parte del órgano competente de cada País Miembro, en las diferentes Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.”*

## **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Mediante la Resolución 02639 del 22 de febrero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca KDK (mixta) para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Bassin Yazdeh.

Las normas que se estudiarán como presuntamente vulneradas, de acuerdo con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia son los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina que señalan:

*“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”*

*“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que;  
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”*

*“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:  
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”*

*“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”*

En reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado que para que una marca pueda registrarse debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad.

Respecto de la perceptibilidad, la misma hace referencia a cualquier clase de indicación que pueda ser captada por los sentidos, la cual, en el caso concreto, se cumple por parte del signo KDK comoquiera que el mismo puede ser captado por el sentido de la vista.

El segundo requisito exigido legalmente para el registro de un signo como marca es la susceptibilidad de representación gráfica, el cual se cumple igualmente por el signo discutido, pues el hecho de poder percibirse por el sentido de la vista indica que pudo ser representado gráficamente.

Ahora bien, para que un signo pueda ser registrado como marca es necesario que cumpla con el requisito de la distintividad, el cual se refiere a la capacidad que tiene un signo de diferenciar e identificar unos productos de otros en el mercado, con el fin de que los consumidores no los vayan a confundir.

Con el fin de verificar la distintividad del signo KDK a nombre del señor Bassin Yazdeh, se efectuará un cotejo marcario con la marca KDK a nombre de Matsushita Seiko Co., Ltd, teniendo en cuenta que se analizarán los elementos denominativos de ambas marcas por ser los más relevantes.

Los signos que pasarán a cotejarse tienen la siguiente escritura:

<b>KDK</b>	<b>KDK</b>
Marca a nombre de Bassim Yazdeh	Marca a nombre de Matsushita

En primer lugar debe estudiarse la similitud ideológica, la cual se presenta entre signos que evocan similares o idénticas ideas. Al respecto debe expresarse que el signo KDK no es evocador de idea alguna, razón por la cual no puede afirmarse que exista alguna clase de similitud entre los vocablos comparados.

Así mismo debe efectuarse el análisis ortográfico, el cual consiste en establecer la similitud entre las letras que componen cada vocablo, su secuencia, la longitud de las palabras, entre otras, que puedan llevar a confusión al público consumidor.

No se requiere de un estudio muy profundo para sostener que existe identidad entre los signos cotejados, lo que lleva a concluir que desde el punto de vista ortográfico no pueden coexistir ambos signos.

Respecto de la similitud fonética debe señalarse que igual que en el cotejo ortográfico, se presenta una clara identidad.

De acuerdo con los análisis de similitud ideológica, ortográfica y fonética anteriormente realizados debe concluirse que no es posible la coexistencia de marcas idénticas que amparen productos idénticos o similares, razón por la cual procederá la Sala a establecer en cabeza de quién se encuentra la prioridad marcaria.

La interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina e identificada con el número 163-IP-2006 es clara en establecer que para la protección de un signo *“El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente”*. En consecuencia vale la pena analizar en cabeza de quién se ha encontrado el registro de la marca KDK.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se puede colegir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD obtuvo el registro de la marca KDK por parte de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de julio de 1972 en la clase 9 del Decreto 2379 de 1970 para distinguir *“Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos”*. Dicho registro estuvo vigente hasta el 24 de abril de 1982.

El 17 de mayo de 1984 mediante Resolución 02396 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se renovó el registro de la marca KDK en la clase 9 del Decreto 755 de 1972 a favor de la sociedad MATSUSHTA SEIKO CO., LTD durante el período comprendido entre el 24 de abril de 1982 y el 24 de abril de 1987.

Posteriormente el 18 de julio de 1991, en la Resolución 04006 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se renovó nuevamente el registro de la marca KDK en la clase 9 del Decreto 755 de 1972 a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD entre el 24 de abril de 1987 y el 24 de abril de 1992.

El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio renovó el registro de la marca KDK en la Resolución 19313 para distinguir productos comprendidos en la clase 9 del Decreto 755 de 1972, para la vigencia del 24 de abril de 1992 al 24 de abril de 2002.

El 28 de diciembre de 2001, previa solicitud del apoderado de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 44463 revocó parcialmente las Resoluciones 19313 del 30 de septiembre de 1993, 04006 del 18 de julio de 1991 y 02396 del 17 de mayo de 1984, comoquiera que en dichos registros se están amparando productos de la clase 9, no obstante que los mismos deben aparecer en la clase 11 de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza adoptada por Colombia en 1972.

Ahora bien, el señor BASSIM YAZDEH obtuvo el registro de la marca KDK mediante la Resolución 02639 de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir productos de la clase 11 internacional, más específicamente *“APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO Y MUY ESPECIALMENTE DE VENTILACIÓN”*

Del recuento anteriormente efectuado no es difícil concluir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD ha sido diligente desde 1972 para conservar el registro de la marca KDK de su propiedad. No puede desconocerse que en la renovación efectuada en 1982 no se solicitó la reclasificación que enmendara el yerro en que se incurrió. Ahora bien, considera la Sala que tal omisión no puede considerarse como sustancial, más aun si se tiene en cuenta que al momento de concederse el registro se especificaron los productos que pretendían ampararse. Adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 69 del C.C.A. revocó las correspondientes resoluciones, con el fin de corregir el mencionado error.

Esta Corporación ha manifestado en reiteradas ocasiones que no es necesario que los signos cotejados amparen signos de la misma clase para impedir su registro. Ha dicho:

*“Es importante resaltar que para que el riesgo de confusión entre dos signos semejantes tenga la capacidad de impedir su registro, no es necesario que ambos signos amparen productos de la misma clase, sino que se requiere de un análisis más detallado en el que se estudien los canales de distribución y las semejanzas entre los productos que los signos amparan, los cuales no se presentan exclusivamente por el hecho de pertenecer a una misma clase. En consecuencia es importante precisar que si bien el cotejo marcario tiene un alto componente objetivo de comparación, el mismo no es el único análisis que debe efectuarse.”<sup>1</sup>*

Por lo tanto en el caso concreto deberá impedirse el registro de la marca KDK a favor del señor Bassin Yazdeh comoquiera que los canales de distribución de los productos que ambos amparan son muy similares y en algunos casos idénticos, como con los aparatos de ventilación. En consecuencia por existir una prioridad

---

<sup>1</sup> Actor: Industria Vanyplas S.A. Ref: 2003-00042. 16 de agosto de 2007. M.P. Martha Sofía Sanz Tobón

marcaría a favor de MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, se procederá a declarar la nulidad de la Resolución 02639 de 1999.

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,

### **FALLA:**

**PRIMERO: DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución 02639 del 22 de febrero de 1999 por la cual se concedió el registro de la marca KDK para distinguir productos comprendidos en la clase 11 internacional al señor Bassin Yazdeh, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca KDK para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 Internacional, a favor del señor Bassin Yazdeh y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

### **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**  
Presidenta

**CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARCO ANTONIO VELILLA M.**