

PALABRAS DE USO COMUN - Regla general: irregistrabilidad marcaria / PALABRAS DE USO COMUN - Al combinarse con otros signos y generar uno distintivo son susceptibles de registro / CONDUCTOR - Es una denominación genérica de la que CONDU es su raíz / CONDU - Constituye una expresión de uso común / EXPRESION CONDU - Se descarta en examen comparativo de marcas CONDUMEX y CONDUBLEX

Visto el debate procesal, se observa que el punto de partida para despejar las cuestiones planteadas y así lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es verificar si la expresión CONDU es de uso común para hacer referencia a los productos que el signo solicitado busca distinguir, y si lo es, qué tanto puede incidir en el resultado de la comparación que se ha de hacer de los signos enfrentados. La necesidad de esa precisión previa a la comparación de dichos signos, en palabras del Tribunal, obedece a que “Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.” Sobre el tema, dicha Corporación advierte lo siguiente: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la partícula CONDU es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.” Como atrás se dice, el signo CONDUBLEX busca distinguir: “Hilos, cables, (incluidos los coaxiales), fibras ópticas, conductores aislados para electricidad, con y sin piezas de conexión”, productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición; mientras que la marca registrada opositora CONDUMEX, distingue “cables telefónicos de planta externa e interna, cables de fibras ópticas, cables coaxiales, cables multipartes y hook-ups.” Es evidente que esos productos son medios de conducción de energía, sea en forma de electricidad o de ondas, por lo tanto son conductores, en la acepción 2ª que el Diccionario de la lengua de la Real Academia trae de esa expresión, esto es, “Dicho de un cuerpo: Que conduce el calor o la electricidad”, de modo que su denominación genérica tiene la partícula CONDU, que al efecto viene a ser la raíz de la palabra CONDUCTOR. Ello significa que en realidad la partícula CONDU es usada para formar la denominación genérica de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada CONDUBLEX (MIXTA) y los que se distinguen con la marca registrada. En esas circunstancias, esa partícula no es apropiable para uso exclusivo de una marca, por ende no es susceptible de ser opuesta a la solicitud de registro de otra marca que la contenga, luego no se debe considerar en la comparación de signos que resulten en conflicto en materia marcaria. Dicho de otra forma, esa partícula es utilizable por cualquier persona para la conformación de marcas, pero siempre y cuando se acompañe de otras palabras o partículas que le den suficiente distintividad frente a otras marcas o signos marcarios que la contengan.

MARCAS - Reglas generales de comparación / BLEX - Existencia de riesgo de confusión con partícula MEX de marca registrada / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre partículas BLEX de marca solicitada y MEX de marca registrada / SIMILITUD GRAFICA - En expresiones BLEX y MEX

Así las cosas, la Sala observa que le asiste razón a la entidad demandada, en cuanto que realmente se presenta semejanza entre las partículas BLEX, del signo solicitado, y MEX, de la marca registrada, en grado tal que genera riesgo de confusión, más si la comparación se hace atendiendo las reglas generales que ha dejado sentadas el Tribunal de Justicia del Comunidad Andina, que se concretan en las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En este caso, la partícula BLEX reproduce en su mayor parte la partícula MEX, según se aprecia a simple vista, pues toma de ésta la terminación EX, en la que además se da el mayor acento o golpe de voz, sin que las letras BLE que se incluye en la primera sílaba introduzca una diferencia significativa entre ambos conjuntos de letras, de modo que leídas y, con más perceptibilidad, pronunciadas de golpe y sucesivamente presentan más semejanzas que diferencias, así: BLEX MEX BLEX MEX Es evidente que la mayor atención la genera la terminación EX, toda vez que predomina en el conjunto de cada partícula.

RIESGO DE CONFUSION - Por similitudes fonéticas / SIMILITUD FONETICA - Reglas para determinarla / SIMILITUD FOMETICA - Existencia entre marcas COMDUMEX y CONDUBLEX

Igual situación se presenta en el aspecto fonético, en donde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ubica el mayor riesgo de confusión por semejanzas de los signos. En dicho aspecto, la jurisprudencia comunitaria ha delineado las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Se observa en este caso que ambas partículas están conformadas por una sola sílaba, y como quiera que tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: BLEX y MEX, lo que resulta en este aspecto es que se cumplen todas esas reglas, lo cual se traslada incluso de manera más acentuada o notoria al conjunto del signo de que hacen parte: CONDUBLEX CONDUMEX, debido a que tienen igual número de vocales, dos en cada caso, y todas idénticas y están en la misma posición, y la sílaba tónica es casi igual (BLEX y MEX), puesto que ambas se pronuncian como palabra aguda, y está situada en la misma posición, de allí que sea coincidente tanto por ser semejante como por ocupar el mismo lugar.

MARCA CONDUBLEX - Improcedencia de su registro por riesgo de confusión con marca CONDUMEX / MARCA CONDUBLEX - Carece de distintividad

Así las cosas, la adición de la partícula BLEX a la raíz CONDU, la parte gráfica de todo el signo, así como la frase CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, no le imprimen a CONDUBLEX suficiente distintividad frente a la marca registrada CONDUMEX en el mercado de los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la semejanza fácilmente apreciable entre BLEX y MEX, tanto en los campos gráfico y fonético, que no desaparece por las letras BL, ni por los elementos adicionales mencionados, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide su coexistencia en el mercado, más cuando se trata de distinguir los mismos productos, situación que implica un alto grado de riesgo de confusión entre ellas. Lo anterior hace irregistrable la marca CONDUBLEX, por virtud de la causal descrita en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se concluyó en el acto administrativo acusado, en la medida en que hay carencia de distintividad en dicha marca con relación a los productos de la clase 9ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los mismos productos que se ofrecen con la marca CONDUMEX. En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de CONDUBLEX como marca para los productos de la clase 9ª que atrás se indican, no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre del dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00174-01

Actor: CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca **CONDUBLEX**.

I.- LA DEMANDA

CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Declarar la nulidad de las Resoluciones núms. **22766**, de 14 de septiembre de 2004; 26895, de 28 de octubre de 2004 y 01598, de 31 de enero de 2005, a través de las cuales, en su orden, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad **SERVICIOS CONDUMEX S.A. DE C.V.** y, en consecuencia, negar el registro del signo **CONDUBLEX** (mixta), solicitado por la sociedad **CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A.**, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y decidió los recursos de reposición y apelación, ambos en sentido confirmatorio de la primera.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca "**CONDUBLEX**" (mixta) en la Clase 9^a internacional, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos

En resumen, se relata que la sociedad **CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A.** solicitó el 10 de diciembre de 2003 el registro del signo **CONDUBLEX** (mixto), como marca para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya representación gráfica es la siguiente:



Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **SERVICIOS CONDUMEX S.A. C.V.**, presentó oposición al registro solicitado con base en su marca denominativa **CONDUMEX**, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22766 de 14 de septiembre de 2004, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

La sociedad **CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUBLEX S.A.**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 26895 de 28 de octubre de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 01598 de 31 de enero de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que en síntesis consisten en que a su juicio los signos en conflicto no son confundibles por ser diferentes a nivel ortográfico y visual, y porque siendo la partícula **CONDU**

de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no debió tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre los signos en conflicto; tanto es así que existieron y existen marcas registradas con la partícula **CONDU**.

Por esa circunstancia la Superintendencia debe dar el mismo tratamiento a casos análogos, ya que lo contrario sería desvirtuar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Agrega que la parte gráfica del signo **CONDUBLEX** le otorga distintividad al conjunto marcario y la expresión **CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN** contribuye a que los signos se diferencien claramente.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio** fundamenta la defensa del acto acusado en que los signos en conflicto son confundibles ortográfica y fonéticamente. Esta circunstancia podría generar confusión o error sobre el origen empresarial de los productos.

Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio debe determinar la registrabilidad en cada caso particular; su actuación es discrecional dentro del marco de la normativa comunitaria andina.

Con su expedición no incurrió en violación de las normas invocadas por la actora, toda vez que efectuado el estudio de registrabilidad marcaria del signo solicitado por la demandante, se encontró que presenta semejanza ortográfica y fonética respecto de la marca registrada "**CONDUMEX**", capaz de inducir al público consumidor en error, careciendo de distintividad, motivo por el cual resolvió negar la solicitud de marca con base en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83 - literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

Solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico para que prosperen.

2.- La sociedad propietaria de la marca registrada CONDUMEX, tercera interesada en el litigio, **SERVICIOS CONDUMEX S.A. C.V.**, contestó la demanda con los

argumentos de que los signos en conflicto son confundiblemente semejantes y, en consecuencia, podrían generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la comparación entre los signos debe hacerse sin descomponer su unidad fonética y estructural.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio nunca ha establecido que la partícula **CONDU** sea de uso común y la sola existencia de marcas con esa partícula no la hace de uso común en la clase 9, menos cuando actualmente sólo existen dos marcas con la expresión **CONDU** en la clase 9. Las otras marcas ya desaparecieron y no eran similares al signo **CONDUBLEX**; y aún considerando que la partícula **CONDU** sea de uso común, las terminaciones **BLEX** y **MEX** son muy similares, y el elemento denominativo de la marca solicitada prevalece sobre el gráfico.

Por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio no vulneró con su actuación los principios de confianza legítima e igualdad, ya que su decisión fue conforme a la normativa pertinente.

III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, y a instancia de la actora se obtuvo de la Superintendencia de Industria y Comercio sendas certificaciones sobre la existencia de cinco (5) marcas que utilizan la partícula CONDU (folios 179 a 184)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La demandante se reafirma en los cargos que ha formulado contra las resoluciones enjuiciadas, de modo que insiste en la inexistencia de confusión entre los signos enfrentados, lo que sustenta en que el prefijo 'CONDU' es de uso común, según las evidencias aportadas, para la distinción de productos comprendidos en clase 9 internacional, por lo cual debe ser excluido del cotejo entre las marcas que la contengan ante la inexistencia de derechos exclusivos sobre él y su presencia.

Eliminada esa partícula, se hacen evidentes las grandes diferencias entre ambos signos, que sin duda otorgarían suficiente distintividad e individualización a las marcas en sí mismas consideradas y al origen empresarial y procedencia comercial de los productos.

De allí que el estudio de irregistrabilidad efectuado por la oficina de Marcas fue indebido, al no realizarse de acuerdo con las reglas del cotejo marcario ni los criterios fijados por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según los cuales debe hacerse “extracción” de dichos elementos.

Tampoco tuvo en cuenta la debilidad de las marcas que usen la partícula CONDU. Por tanto, no existe posibilidad de confusión entre los signos en conflicto por ausencia de similitudes entre ellos, al quedar reducidos a las desinencias BLEX (sufijo de la razón social de la demandante) y MEX (alude a México, país de origen de la opositora), las cuales son fonética y visualmente diferenciables fácilmente, y por los elementos gráficos de CONDUBLEX (mixta), incluyendo los colores que lo conforman, que le otorgan distintividad al signo en su conjunto.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios, al tiempo que advierte que el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de una marca sin el pleno conocimiento de todos los requisitos exigidos por la normatividad comunitaria marcaria, y en caso de que sean anulados, corresponderá a la Superintendencia verificar el cumplimiento de los requisitos y conceder la marca.

3. La sociedad titular de la marca registrada afirma que son evidentes las grandes semejanzas entre CONDUMEX y CONDUBLEX, como quiera que comparten el radical CONDU y la terminación EX; tienen 8 y nueve letras respectivamente y cubren los mismos productos en clase 9; la expresión CONDU no puede considerarse de uso común porque no coexisten actualmente más de 5 marcas que la utilicen, ya que dos de ellas perdieron vigencia (CONDULLI y CONDUREV 85); de modo que son semejantes en los aspectos visual, ortográfico y, consecuentemente, fonético, más si se examinan sucesiva y no simultáneamente, como debe hacerse, ya que ambas son de fantasía y no evocan concepto alguno en la mente del consumidor, de allí que la idea que éste tenga de

ellas estará condicionada en gran medida por el recuerdo visual o fonético de las mismas, luego las semejanzas pueden generar confusión en el consumidor entre el origen de los productos.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala guardó silencio en esta oportunidad.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos y dada en el PROCESO 047 -IP-2009, con fecha 20 de junio de 2009, concluye:

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

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

TERCERO: *El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta CONDUBLEX y el signo denominativo CONDUMEX, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.*

CUARTO: *El Juez Consultante debe determinar si la partícula **CONDU** es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y,*

posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: *El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo débil.*

*El Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo **CONDUMEX** y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro de marcas semejantes.*

SEXTO: *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.”*

VII.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- El acto administrativo enjuiciado

Está conformado por la Resolución núm. **22766**, de 14 de septiembre de 2004 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad SERVICIOS CONDUMEX S.A. DE C.V. y, en consecuencia, negar el registro del signo CONDUBLEX (mixta), solicitado por la sociedad **CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A.**, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y sus confirmatorias, las números 26895, de 28 de octubre de 2004 y 01598, de 31 de enero de 2005, mediante las cuales en su orden decidió los recursos de reposición y apelación.

Esa decisión de negar el registro de la marca CONDUBLEX (mixta), para productos de la clase 9, obedeció a las siguientes consideraciones, que se toman textualmente:

“En el caso que nos ocupa se trata de resolver el conflicto entre las marcas CONDUBLEX / CONDUMEX, en las cuales el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones.

Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que al comparar el signo CONDUBLEX con la marca opositora CONDUMEX, estima esta oficina que existe semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. Esto obedece a que la amrca solicitada, si bien contiene elementos gráficos como el estilo de la letra, y los colores, estos resultan secundarios o accesorios frente a la denominación CONDUBLEX, destacada por su tamaño y su colocación dentro del conjunto del signo. Así, las palabras predominantes en ambos signos (CONDUBLEX y CONDUMEX) son casi idénticas, diferenciándose apenas en que la marca solicitada reemplaza la letra ‘M’ por las letras ‘BL’, conservando una estructura vocálica idéntica (O – U – E); lo cual, fonéticamente, no representa una gran diferencia con relación al signo opositor. Estas diferencias ortográficas o fonéticas perceptibles luego de un primer impacto general. Así, partiendo de que e la comparación de marcas deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias, podemos afirmar que de coexistir las marcas enfrentadas en el mercado, para distinguir servicios idénticos, similares o relacionados competitivamente, inducirían al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios que buscan distinguir,

(...)

Así, tenemos que la marca solicitada CONDUBLEX busca distinguir: ‘Hilos, cables, (incluidos los coaxiales), fibras ópticas, conductores aislados para electricidad, con y sin piezas de conexión’, productos

comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

De otra parte, la marca opositora CONDUMEX, está registrada para distinguir 'cables telefónicos de planta externa e interna, cables de fibras ópticas, cables coaxiales, cables multipartes y hook-ups.' Es decir productos similares a los pretendidos por la marca solicitada, también comprendidos en la clase 9 internacional.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado puede causar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la negación, en otras palabras, podría generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros.

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”

1. Examen de los cargos de la demanda

1.1. La actora le endilga a ese pronunciamiento la violación de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones atrás reseñadas, y que se centran en dos tesis, a saber:

- Los signos enfrentados no son confundibles por ser diferentes a nivel ortográfico y visual, ya que la partícula **CONDU** es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y no debe considerarse en la comparación de los mismos
- La parte gráfica del signo **CONDUBLEX** le otorga distintividad al conjunto marcario y la expresión **CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN** contribuye a que los signos se diferencien claramente

1.2. Las citadas disposiciones comunitarias dicen:

“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:

(...)

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;”

“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”;

(...)

1.3.- Visto el debate procesal, se observa que el punto de partida para despejar las cuestiones planteadas y así lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es verificar si la expresión CONDU es de uso común para hacer referencia a los productos que el signo solicitado busca distinguir, y si lo es, qué tanto puede incidir en el resultado de la comparación que se ha de hacer de los signos enfrentados.

La necesidad de esa precisión previa a la comparación de dichos signos, en palabras del Tribunal, obedece a que *“Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden*

generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.”

Sobre el tema, dicha Corporación advierte lo siguiente:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando¹.

*El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la partícula **CONDU** es de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.”*

1.4. Como atrás se dice, el signo CONDUBLEX busca distinguir: *“Hilos, cables, (incluidos los coaxiales), fibras ópticas, conductores aislados para electricidad, con y sin piezas de conexión”,* productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición; mientras que la marca registrada opositora CONDUMEX, distingue *“cables telefónicos de planta externa*

¹ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.

e interna, cables de fibras ópticas, cables coaxiales, cables multipartes y hook-ups.”

1.5. Es evidente que esos productos son medios de conducción de energía, sea en forma de electricidad o de ondas, por lo tanto son conductores, en la acepción 2ª que el Diccionario de la lengua de la Real Academia trae de esa expresión, esto es, *“Dicho de un cuerpo: Que conduce el calor o la electricidad”*, de modo que su denominación genérica tiene la partícula CONDU, que al efecto viene a ser la raíz de la palabra CONDUCTOR.

Ello significa que en realidad la partícula CONDU es usada para formar la denominación de genérica de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada CONDUBLEX (MIXTA) y los que se distinguen con la marca registrada.

En esas circunstancias, esa partícula no es apropiable para uso exclusivo de una marca, por ende no es susceptible de ser opuesta a la solicitud de registro de otra marca que la contenga, luego no se debe considerar en la comparación de signos que resulten en conflicto en materia marcaria.

Dicho de otra forma, esa partícula es utilizable por cualquier persona para la conformación de marcas, pero siempre y cuando se acompañe de otras palabras o partículas que le den suficiente distintividad frente a otras marcas o signos marcarios que la contengan.

1.6. En ese orden, la cuestión se traslada a verificar si la partícula que la actora ha adicionado a la raíz CONDU le imprime suficiente distintividad al signo CONDUBLEX (mixto) frente a la marca registrada CONDUMEX, lo cual pasa por reducir la comparación a las partículas que en ambos signos se adiciona a CONDU, esto es, **BLEX**, en la solicitada, y **MEX**, en la registrada.

En esas condiciones, la comparación se circunscribe a los aspectos gráfico o visual y fonético, puesto que en el aspecto conceptual o ideológico no hay lugar a comparación, por cuanto se trata de partículas o sufijos que no tienen un significado en el lenguaje natural, luego no es posible predicar distintividad ni semejanza en este campo.

Así las cosas, la Sala observa que le asiste razón a la entidad demandada, en cuanto que realmente se presenta semejanza entre las partículas BLEX, del signo solicitado, y MEX, de la marca registrada, en grado tal que genera riesgo de confusión, más si la comparación se hace atendiendo las reglas generales que ha dejado sentadas el Tribunal de Justicia del Comunidad Andina, que se concretan en las siguientes:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En este caso, la partícula BLEX reproduce en su mayor parte la partícula MEX, según se aprecia a simple vista, pues toma de ésta la terminación EX, en la que además se da el mayor acento o golpe de voz, sin que las letras BLE que se incluye en la primera sílaba introduzca una diferencia significativa entre ambos conjuntos de letras, de modo que leídas y, con más perceptibilidad, pronunciadas de golpe y sucesivamente presentan más semejanzas que diferencias, así:

BLEX MEX BLEX MEX

Es evidente que la mayor atención la genera la terminación **EX**, toda vez que predomina en el conjunto de cada partícula.

Igual situación se presenta en el aspecto fonético, en donde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ubica el mayor riesgo de confusión por semejanzas de los signos. En dicho aspecto, la jurisprudencia comunitaria ha delineado las siguientes:

- Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.

- Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

- Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

Se observa en este caso que ambas partículas están conformadas por una sola sílaba, y como quiera que tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: BLEX y MEX, lo que resulta en este aspecto es que se cumplen todas esas reglas, lo cual se traslada incluso de manera más acentuada o notoria al conjunto del signo de que hacen parte: CONDUBLEX CONDUMEX, debido a que tienen igual número de vocales, dos en cada caso, y todas idénticas y están en la misma posición, y la sílaba tónica es casi igual (BLEX y MEX), puesto que ambas se pronuncian como palabra aguda, y está situada en la misma posición, de allí que sea coincidente tanto por ser semejante como por ocupar el mismo lugar.

Además, como atrás se precisó, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas partículas es casi igual, toda vez que tienen casi el mismo número de letras (cuatro y tres), las cuales, con excepción de la adición de las letras (**BL**), son idénticas: **BLEX – MEX**

1.7.- El elemento gráfico no aporta al conjunto fuerza de distintividad alguna, puesto que carece de connotación específica que le permita generar o causar algún impacto adicional al de la expresión CONDUBLEX, menos cuando dicho elemento está diseñado en función de esa expresión, en la medida en que es un recuadro que la enmarca y una forma intencional que se le da a las letras de la misma.

A su turno, la leyenda o texto adicional **CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN** que aduce la actora como ingrediente que contribuye a la distintividad que reclama para su signo, también carece de fuerza en ese sentido, toda vez que es claramente descriptiva de los productos que se persiguen distinguir, esto es, *“Hilos, cables, (incluidos los coaxiales), fibras ópticas, conductores aislados para electricidad, con y sin piezas de conexión”*.

2. Conclusión

Así las cosas, la adición de la partícula **BLEX** a la raíz **CONDU**, la parte gráfica de todo el signo, así como la frase **CABLES DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN**, no le imprimen a **CONDUBLEX** suficiente distintividad frente a la marca registrada **CONDUMEX** en el mercado de los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la semejanza fácilmente apreciable entre **BLEX** y **MEX**, tanto en los campos gráfico y fonético, que no desaparece por las letras **BL**, ni por los elementos adicionales mencionados, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide su coexistencia en el mercado, más cuando se trata de distinguir los mismos productos, situación que implica un alto grado de riesgo de confusión entre ellas.

Lo anterior hace irregistrable la marca **CONDUBLEX**, por virtud de la causal descrita en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se concluyó en el acto administrativo acusado, en la medida en que hay carencia de distintividad en dicha marca con relación a los productos de la clase 9ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los mismos productos que se ofrecen con la marca **CONDUMEX**.

En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de **CONDUBLEX** como marca para los productos de la clase 9ª que atrás se indican, no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.

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:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad **CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A.**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. **22766**, de 14 de septiembre de 2004; 26895, de 28 de octubre de 2004 y 01598, de 31 de enero de 2005, todas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante las cuales declaró fundada una oposición y negó el registro del signo **CONDUBLEX** (mixta), solicitado por la sociedad **CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S.A.**, para distinguir productos que pertenecen a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 2 de septiembre del año 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO