



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: ARME S.A.

TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA SOLICITADA "ARMO", Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, "ARME", EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, CONCEPTUALES Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE "ARM", ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 6ª Y 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **ARME S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 85569 de 26 de diciembre de 2013, "**Por**

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 14 de julio de 2011, la sociedad **ARMO COLOMBIA S.A.S.** presentó solicitud de registro como marca del signo "**ARMO**" (**mixta**), para amparar servicios comprendidos en la Clase 37² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que resultaba similarmente confundible con su marca y nombre comercial "**ARME**", que distingue productos de la Clase 6ª de la Clasificación Internacional de Niza.

² El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: "[...] *Servicios de construcción, reparación e instalación, en especial relacionados con la construcción de infraestructura física a la medida de los clientes. [...]*".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



3º: Que la sociedad **CORPOACERO S.A.S.** también presentó oposición en contra del registro solicitado, con base en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con su marca previamente registrada "**ARMCO**", que identifica productos y servicios de las clases 6ª, 19 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que mediante la Resolución núm. 45075 de 30 de julio de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo "**ARMO**" (**mixto**), para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

5º: Que contra la citada resolución la sociedad **ARMO COLOMBIA S.A.S.** interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, a través de la Resolución núm. 85569 de 26 de diciembre de 2013, revocó la decisión inicial, declaró infundada las oposiciones presentadas y concedió el registro como marca del signo "**ARMO**" (**mixto**), para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:



Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, toda vez que desconoció la existencia de un riesgo de confusión existente entre la marca cuestionada "**ARMO**" y su marca previamente registrada "**ARME**".

Afirmó que se está frente al análisis de confusión de una marca mixta frente a una denominativa, caso en el cual el elemento denominativo es el que cobra mayor relevancia, por lo que la comparación debe basarse únicamente entre los vocablos "**ARMO/ARME**".

Indicó que la marca solicitada "**ARMO**" reproduce casi en su totalidad el registro previo "**ARME**", del cual es titular, sin que la variación de la vocal "**O**" en la terminación de la marca le genere suficiente distintividad extrínseca, de forma que el consumidor fácilmente incurriría en un riesgo de confusión debido a que tomaría una por otra.

Alegó que las marcas confrontadas apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, no simultánea, resultan confundibles entre sí, al punto de generar riesgo de confusión para el consumidor, comoquiera que la expresión solicitada reproduce casi en su totalidad su marca previamente registrada y su nombre comercial "**ARME**".



Trajo a colación apartes doctrinales relacionados con las similitudes de orden conceptual, las que considera que la entidad desconoció, siendo un criterio trascendental al momento de determinar la confundibilidad entre dos signos.

Resaltó que se podría evocar la misma idea o concepto en la mente del consumidor, ello en razón del verbo "**ARMAR**", siendo posible que el consumidor concluya que "**ARME**" es usada para identificar productos listos, y que "**ARMO**" es el servicio de instalación de los mismos, pensando que ambos provienen de la sociedad **ARME S.A.**

Sostuvo que los productos consistentes en "*[...] construcciones transportables metálicas, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales [...]*", amparados por la marca previamente registrada "**ARME** (**nominativa**), en la Clase 6ª, y los servicios de "*[...] construcción, reparación e instalación, en especial relacionados con la construcción de infraestructura física a la medida de los clientes [...]*", distinguidos por el registro posterior de la marca **ARMO** (**mixta**), en la Clase 37, de la sociedad **ARMO COLOMBIA S.A.S.**, presentan conexidad competitiva.



Alegó que igual consideración merece el cotejo respecto de la marca cuestionada y el nombre comercial "**ARME**" (**mixto**), comoquiera que persistirían las similitudes visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales, las cuales generarían un riesgo de confusión.

Manifestó que resulta probado el derecho sobre el nombre comercial "**ARME**" (**mixto**) mediante las pruebas aportadas con la oposición, relativas al uso de dicho signo en relación con la actividad comercial de transformación de láminas, hierros, aceros y otros productos metálicos, actividades que guardan relación de competitividad con aquella que pretende identificar el signo "**ARMO**" en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que frente a la relación existente entre los productos y servicios que pretenden identificar las marcas enfrentadas en el mercado, al aplicar la teoría de la interdependencia, que implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre las marcas que se comparan y los productos y/o servicios que se distinguen, el análisis comparativo de los mismos debe ser más riguroso.

Agregó que entre más similares sean los productos y/o servicios que se quieran identificar, mayores deberán ser las diferencias existentes entre



las marcas; que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios cubiertos; y que bajo un grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos, puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

Anotó que la marca solicitada pretende distinguir servicios de construcción, reparación e instalación, en especial, relacionados con la construcción de infraestructura física; y que la marca "**ARME**", de su titularidad, ampara construcciones transportables metálicas, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos y cajas de caudales, por lo que resulta evidente que las diferencias entre las marcas deberían ser ostensibles a efectos de concluir la no existencia de un riesgo de confusión, situación que, a su juicio, no se advierte en el presente caso, ya que, como se anotó, las expresiones enfrentadas "**ARMO/ARME**" contienen semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales susceptibles de generar un riesgo de confusión.

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 3º, 80 y 137, inciso 2º, y 138 del CPACA, ya que concedió y permitió el registro de la marca "**ARMO**" (**mixta**), para identificar servicios de la Clase 37



de la Clasificación Internacional de Niza, pese a que el uso de dicha marca respecto de tales servicios potencia un riesgo de confusión y de asociación con los productos competitivamente relacionados de la Clase 6ª, amparado por la marca "**ARME**" (**nominativa**), previamente registrada a su nombre y vigente al momento de expedirse la resolución cuya nulidad se solicita.

Adujo que la entidad demandada no fundamentó las razones por las cuales entre las marcas enfrentadas "**ARMO**" y "**ARME**" no existía riesgo de confusión y/o asociación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Manifestó que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales que permiten su identificación e individualización por parte del público consumidor.

Indicó que las diferencias conceptuales entre las expresiones enfrentadas "**ARMO**" y "**ARME**" son las que deben prevalecer frente



a los demás puntos de vista del cotejo, esto es, el ortográfico y fonético.

Anotó que la actora no allegó pruebas suficientes que demostraran el uso previo, constante y real del nombre comercial "**ARME**", para poderse oponer al registro de la marca cuestionada "**ARMO**".

II.-2. Las sociedades **ARMO COLOMBIA S.A.S.** y **CORPOACERO S.A.S.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma⁴, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁵, el 16 de mayo de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad **ARME S.A.**, en su calidad de actora y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio

⁴ Mediante auto admisorio de 10 de julio de 2014, visible a folios 51 a 54 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 56 y 57, *ibidem*.

⁵ En adelante CPACA.



del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 85569 de 26 de diciembre de 2013**, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo "**ARMO**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad **ARMO COLOMBIA S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literales a) y b), de la Decisión 486; 3º, 80, 137, inciso 2º y 138 del CPACA.



Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que entre las marcas enfrentadas **"ARME"** y **"ARMO"** existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.



Mencionó que existe una reproducción casi total de su marca y nombre comercial, ya que comparten el 90% de las letras que las conforman; y que la única diferencia en su terminación, esto es, la sustitución de la letra "E" por una "O", no es suficiente para diferenciarlas.

IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁷:

"[...]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[...]

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

⁶ En adelante el Tribunal

⁷ Proceso 274-IP-2018.



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. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[...]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.



2. Comparación entre signos mixtos

[...]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.



. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[...]

4. El nombre comercial. Características y protección.

[...]

4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

4.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00.

Actora: ARME S.A.

sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

5.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza [...]

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La **SIC**, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 85569 de 26 de diciembre de 2013**, concedió a la sociedad **ARMO COLOMBIA S.A.S.** el registro como marca del signo mixto "**ARMO**", para distinguir los siguientes servicios: "[...] *Servicios de construcción, reparación e instalación, en especial relacionados con la construcción de infraestructura física a la medida de los clientes [...]*", comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca solicitada "**ARMO**" reproduce casi en su totalidad el registro previo "**ARME**", del cual es titular, sin que la variación de la vocal "**O**" en la terminación de la marca le genere suficiente distintividad extrínseca, de forma que el consumidor



fácilmente incurriría en un riesgo de confusión debido a que tomaría una por otra.

Resaltó que se podría evocar la misma idea o concepto en la mente del consumidor, ello en razón del verbo "**ARMAR**", siendo posible que el consumidor concluya que "**ARME**" es usada para identificar productos listos, y que "**ARMO**" es el servicio de instalación de los mismos, pensando que ambos provienen de la sociedad **ARME S.A.**

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinentes [...]*".

El texto de la norma aludida es el siguiente:

"[...] **Decisión 486.**

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; [...]".



Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]"

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:



8

MARCA MIXTA CUESTIONADA

⁸ Folio 10 del cuaderno físico principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00.
Actora: ARME S.A.

ARME⁹

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA

arme

NOMBRE COMERCIAL PREVIAMENTE DEPOSITADO¹⁰

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "**ARMO**", como lo es la cuestionada, con una marca nominativa "**ARME**", a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así la gráfica que la acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

⁹ Folio 11 del cuaderno físico principal.

¹⁰ Folio 11 del cuaderno físico principal.



En este orden de ideas, no existe duda que en la marca cuestionada prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*"[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*



b) Fonética: *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) Conceptual o ideológica: *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante [...]*”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica** entre la marca cuestionada, **“ARMO”**, y la marca previamente registrada **“ARME”**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **“ARM”**, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra **“E”** por una **“O”** sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, **“ARME”**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada cuenta con la letra **“O”** en su terminación ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión



cuestionada, "**ARMO**", reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada "**ARME**", esto es, "**ARM**", lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**ARM**", siendo este el elemento principal de la marca registrada "**ARME**".

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado tiene una letra "**O**" en su final, también lo es que el vocablo de mayor fuerza en el conjunto marcario es "**ARM**" y la sustitución de la vocal a su final ("**O**" en vez de "**E**"), que contiene esa marca, no le quita tal característica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza:

ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME

ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME

ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME

ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME – ARMO – ARME



En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las marcas tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que la expresión cuestionada "**ARMO**", así como la marca opositora "**ARME**", evocan la misma idea, al contener las conjugaciones del mismo verbo "**ARMAR**", que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia significa¹¹: "[...]1. tr. Proporcionar a alguien armas o algo que pueda ser usado como un arma; 5. tr. Unir o ajustar entre sí adecuadamente las piezas que componen algo para que pueda cumplir su función. [...]".

En efecto, la Sala advierte que la palabra "**ARMO**" corresponde al indicativo presente singular en primera persona del verbo "**ARMAR**"; y que la expresión "**ARME**" representa el subjuntivo presente singular en primera persona de dicho término.

En ese sentido, la Sala considera que al evocar el mismo concepto de "**ARMAR**", existen semejanzas conceptuales entre las marcas enfrentadas.

¹¹ <https://dle.rae.es/armar>. Consultado el 21 de junio de 2023.



Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018¹² trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...].”



Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, la marca cuestionada “**ARMO**” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Servicios de construcción, reparación e instalación, en especial relacionados con la construcción de infraestructura física a la medida de los clientes [...]*”.

La marca previamente registrada, “**ARME**”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 6ª: “[...] *Construcciones transportables metálicas, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales [...]*”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que si bien pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, éstos presentan un uso



conjunto o complementario, habida cuenta que para poder prestar los servicios de construcción, reparación e instalación, se requiere necesariamente de construcciones transportables metálicas, cerrajería y ferretería metálica y tubos metálicos; pertenecen al mismo género (construcción); puede existir una relación de vinculación de productos y servicios en razón a que **"ARME"** ofrece elementos para la construcción, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen empresarial común respecto de los servicios de construcción que distingue la marca **"ARMO"**; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas de construcción; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos y servicios que identifican tienen un mismo origen



empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas expresiones son de productores y/o servidores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)**.*

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00.

Actora: ARME S.A.

*productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]"*¹³
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, "**ARME**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁴:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**") [...]"*.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.

¹⁴ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00.
Actora: ARME S.A.

en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016¹⁵, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]"

Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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:

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00.



PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 85569 de 26 de diciembre de 2013, mediante la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, concedió el registro como marca del signo mixto "**ARMO**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 484259, asignado a la marca "**ARMO**", para distinguir servicios de la Clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00339-00.
Actora: ARME S.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 29 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.