



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

**Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00315-00**

**Acción de nulidad relativa**

**Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.**

**TESIS: LA MARCA SOLICITADA "ULTRAGAS", SI BIEN POSEE LA PARTÍCULA DE USO COMÚN "GAS", AL ESTAR COMBINADA CON OTRA EXPRESIÓN ("ULTRA") GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS PREVIAMENTE REGISTRADOS, QUE IMPRIME UNA EFICACIA PARTICULARIZADORA Y CONDUCE A IDENTIFICAR SU ORIGEN EMPRESARIAL, LO QUE DESCARTA CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.**

La sociedad **GAS EVOLUTION LTDA.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

prevista en el artículo 85 del CCA, que se interpreta como nulidad relativa- presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 31364 de 26 de junio de 2009, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**" y 39588 de 31 de julio de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 06058 de 2 de febrero de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

**I.1.** Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: El 30 de julio de 2008, la sociedad **ULTRAGAS S.A. E.S.P.** presentó solicitud de registro de la marca "**ULTRAGAS**" (**mixta**), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 597, de 31 de octubre de 2008, la actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en su enseña comercial "**GAS**" y su marca "**GAS EVOLUTION JEANS**", para identificar productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

3º: A través de la **Resolución núm. 31364 de 26 de junio de 2009**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca "**ULTRAGAS**" (**mixta**), para distinguir productos de la Clase 25 Internacional y declaró infundada su oposición.

4º: Contra la citada Resolución se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resuelto el primero de ellos, mediante la **Resolución núm. 39588 de 31 de julio de 2009**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó para conceder el registro de la marca solicitada y, a su vez, confirmó la declaración de falta de fundamento de la oposición; y, el segundo, a través de la **Resolución núm. 06058 de 2 de febrero de 2010**, emanada del Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial de la SIC, que confirmó en su integridad la citada Resolución núm. **39588**.

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

Que, la SIC al expedir las resoluciones con las que otorgó el registro de la marca en controversia, vulneró el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el signo **"ULTRAGAS" (mixto)** está incurso en la causal de irregistrabilidad de dicha norma, toda vez que la marca **"GAS" (mixta)** goza de protección por corresponder a un nombre y una enseña comercial, pues por disposición de la legislación colombiana, es un bien inmaterial al que se le reconoce la adquisición de derechos desde su primer uso sin necesidad de registro; que la SIC conocía de la existencia de los mismos ya que mediante la Resolución núm. 10023 de 31 de mayo de 1999, concedió el Certificado de Depósito núm. 12677 del nombre y enseña comercial **"GAS + MODELO ADJUNTO"** para distinguir actividades o negocios relacionados con las Clases 18, 23, 24 y 25 Internacional y servicios de la Clase 42 Internacional.

Agregó que, dicha concesión se hizo en favor del señor **JAMAL MUSTAFA BASHIR**, quien, posteriormente, lo cedió a la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTDA.**; y que dichas solicitudes fueron realizadas el 8 de marzo de 1999, es decir, mucho antes de la solicitud de la marca **"ULTRAGAS" (mixta)**.

Aseguró, de un lado, que la expresión **"ULTRAGAS" (mixta)** incluye la raíz descriptiva **"GAS"**, que es, precisamente, lo que se pretende registrar; que es idéntica a la marca y enseña pluricitada, y que, de conformidad con la jurisprudencia, los términos genéricos o descriptivos o banales no podrán reivindicar ningún derecho; y, por otro lado, que la expresión **'ULTRA'** es un adjetivo calificativo no susceptible de apropiación por parte de ningún particular, "ya que solo está predicando que los productos **GAS** son más de lo esperado".

Con fundamento en lo anterior, indicó que, las expresiones sujetas a comparación son **"GAS"** y **"GAS"** al predominar en ellas el elemento denominativo; que ambas contienen una parte figurativa compuesta:

la una, por un dispensador y, la otra, por una llama y letras características, por lo que es obvia la identidad o similitud de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual de las expresiones, las cuales, a su juicio, son lo suficientemente determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión.

Trajo a colación apartes jurisprudenciales relacionados con la protección de los nombres y enseñas comerciales y la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares.

Adujo que, la SIC al expedir los actos acusados, también violó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque con la concesión del registro de la marca **"ULTRAGAS" (mixta)**, para amparar productos de la Clase 25 Internacional, permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia de los productos, ya que pueden asimilarlos a productos manufacturados, distribuidos y demás por la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTDA.**

Resaltó la normativa relacionada con la imposibilidad del registro de un signo cuando pueda engañar a medios comerciales o al público respecto de la procedencia, la naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitudes para el empleo de los productos o servicios.

Alegó que, la SIC, al expedir las resoluciones con las que otorgó el registro de la marca en comento, transgredió los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues aún cuando el signo **“ULTRAGAS” (mixto)**, para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, tiene la capacidad intrínseca para ser constitutivo de derechos, no tiene la capacidad extrínseca ante la existencia de un signo distintivo prácticamente idéntico en el mercado respecto del cual se crea confusión con el público consumidor.

Apoyó su afirmación en apartes jurisprudenciales y doctrinales, relacionados con la distintividad de un signo y la posibilidad de ser representado gráficamente.

## **II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.1.1.- La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Adujo que, la marca cuestionada **"ULTRAGAS" (mixta)** es una expresión distintiva y caprichosa, incluso en relación con los productos que pretende identificar en el mercado, esto es, "vestidos, calzado y sombrerería", sin que pueda definirse que se

trate de un signo descriptivo y/o genérico respecto de las características de esos productos.

Expresó que, los elementos denominativos de los signos previamente registrados y los de la marca cuestionada no son susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión, pues cada una de ellas están conformadas por estructuras, que en conjunto son totalmente diferentes, dado que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disímiles, que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor.

Indicó que, las marcas previamente registradas contienen las palabras **"JEANS"** y **"EVOLUTION JEANS"**, lo cual denota aún más la ausencia de identidad en ambos casos, sumada la diferenciación incurrida con la palabra **"ULTRA"**.

Que, al estar conformadas por definiciones diferentes, es forzoso concluir que entre ellas no existen similitudes.

Alegó que, si bien el signo cuestionado está conformado por términos genéricos y descriptivos de los productos y su

procedencia, debe tenerse en cuenta que nada obsta para que dichos términos sean combinados, resultando un signo, que considerado en su conjunto, sea distintivo y registrable como marca, sin que pueda afirmarse que su titular tenga exclusividad sobre cada una de tales expresiones, pues la exclusividad recae únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos considerados de forma aislada, conforme se insinúa en la demanda.

Recordó que, el registro de la marca solicitada no confiere el uso exclusivo de las expresiones genéricas y descriptivas en la misma y, sobre todo, que ésta al evocar sus cualidades, será débil frente a otros que también los evoquen.

Manifestó que, la demandante no puede adjudicarse el uso exclusivo de la expresión "**GAS**", como razón para deprecar la nulidad de la decisión demandada.

Concluyó que, la protección del signo cuestionado está dada en su integridad y no sobre los elementos denominativos individualizados

o tomados de forma aislada, razón por la cual dicho signo no está comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad, establecida en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

**II.1.2.-** La sociedad **ULTRAGAS S.A., E.S.P.** tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Adujo que, la palabra **"ULTRA"** no constituye una raíz descriptiva, pues su significado "*más allá de*" no describe, ni las características, ni las calidades, cantidades, etc., de los productos protegidos por la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que, entre los signos **"ULTRAGAS" (mixto)** y **"GAS EVOLUTION JEANS" (denominativo)** no se presenta alguna similitud, pues el primero de ellos se compone únicamente de una palabra (no de dos palabras), mientras que el segundo de tres. De tal manera, que sus longitudes son diferentes

Indicó que, en el signo "**ULTRAGAS**" cobra esencial importancia la parte gráfica, ya que tiene una especial combinación de colores, las letras escritas de una forma particular. Posee una llama de gas natural de color púrpura, que es lo que está destinado a grabarse en la mente del consumidor promedio, por lo que se debe descartar cualquier tipo de confusión.

Manifestó que, al ser pronunciados los signos en conflicto, su sonido es totalmente diferente, ya que la raíz del signo solicitado es lingual, mientras que el signo opositor es gutural, por lo cual emite un sonido completamente distinto.

Expresó que, la marca solicitada tampoco es engañosa, dado que no engaña a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos.

Sostuvo que, lo que pretende la sociedad demandante es apropiarse con exclusividad de la partícula "**GAS**", relacionada con

los productos de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza. Para ello, citó varias marcas de esa clase, que incluyen ese vocablo.

Expresó que, dicha partícula no es apropiable, pues de ser así no existirían más de 400 signos registrados que la utilizan en diferentes clases, entre otras, las Clases 25 y 35 de la Clasificación internacional de Niza.

### **III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

### **IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>1</sup>:

“[...] 1.9. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables.

1.10. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

[...]

2.11. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturaciones comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.12. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar

---

<sup>1</sup> Proceso 521-IP-2016.

productos 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.

2.13. En el caso concreto, se debe verificar si el nombre comercial GAS, ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro del signo ULTRAGAS (mixto).

[...]

3.2. Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

[...]

4.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

5.4. Como se desprende del citado artículo, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas

características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil

[...]

5.7. En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo ULTRAGAS (mixto) es descriptivo o no en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

[...]

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

[...]”

## **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, a través de la **Resolución núm. 39588 de 31 de julio de 2009**, concedió el registro de la marca nominativa **"ULTRAGAS" (mixta)**, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que era diferente al signo **"GAS EVOLUTION JEANS"** de la actora.

Sobre el particular, la actora alegó que dicho signo es similar a su marca **"GAS EVOLUTION JEANS" (nominativa)**, que distingue productos de la Clase 25 Internacional, e idéntico a su nombre y enseña comercial **"GAS"**, que amparan productos de las Clase 18, 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional, así como servicios de la Clase 42 Internacional, de los cuales la SIC tenía conocimiento de su existencia.

Además, adujo que, las expresiones sujetas a comparación son **"GAS"** y **"GAS"**, por cuanto la expresión **"ULTRA"** es un adjetivo calificativo no susceptible de apropiación por parte de ningún particular, "ya que solo está predicando que los productos **GAS** son más de lo esperado".

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 135, literal e); 136, literales a) y b); 190; 191; 192 y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas procedía o no el registro de la marca **"ULTRAGAS" (mixta)** para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

**Decisión 486.**

"[...]"

**"Artículo 135.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]"

*e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las*

*expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

*[...]"*

**"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;*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*

*[...]"*

**"Artículo 190.-** *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."*

**"Artículo 191.-** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."*

**"Artículo 192.-** *El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*

*Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.*

[...]"

**"Artículo 193.-** *Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".*

[...]"

**"Artículo 200.-** *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."*

[...]"

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, 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 y conceptual.

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 medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. [...]."

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



**MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)**



**NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADA  
(MIXTA)**

**GAS EVOLUTION JEANS**

## **MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)**

Como en el presente caso se va a cotejar el nombre y enseña comercial (mixta) **"GAS"**, así como la marca nominativa **"GAS EVOLUTION JEANS"** de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada **"ULTRAGAS"** del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, 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 capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichos signos y no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia.

De manera que, no existe duda alguna de que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de 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 marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[...] **a) 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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**b) Ortográfica (gramatical):** 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.

**c) 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

**d) Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. [...].”<sup>2</sup>

Ahora, es preciso señalar que esta Sección en la sentencia<sup>3</sup> descrita al pie de página, indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Así, lo expresó:

“[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

**“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras 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.**

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en***

---

<sup>2</sup> Ibídem

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2007-00230-00.

***el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles.***

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras 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. [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

Según la SIC y el tercero interesado en las resultas del proceso, la partícula "**GAS**" se encuentra incurso en varias marcas de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la actora no puede apropiarse de ella.

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 25, que contienen dicha expresión "**GAS**", tal como lo demuestra el siguiente listado:

<b>SIGNO</b>	<b>TITULAR</b>
<b>GASODUCTO</b> (mixta)	HUMBERTO GIRALDO GIRALDO
<b>GASOLINE</b> (mixta)	FUELETTI, LTD.
<b>MEGAS XLR</b> (nominativa)	THE CARTOON NETWORK, INC.
<b>UNIGAS</b> (mixta)	UNIGAS COLOMBIA S.A.
<b>DEEPGAS</b> (nominativa)	JOSE WILSON ORJUELA BERNAL

<b>GASPARIN</b> (mixta)	FRANCISCA VIRGUEZ DE VARGAS
<b>GASSOL</b> (nominativa)	MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL S.A.
<b>PATAUGAS</b> (nominativa)	CHAUSSURES ANDRE

De tal manera que ello impondría al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula "**GAS,**" la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan otras palabras que posean fuerza distintiva.

Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia, descrita al pie de página<sup>4</sup>, en la que esta Sección precisó lo siguiente:

"[...]

**5.5. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos o de uso común puedan ser**

---

<sup>4</sup>Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

**utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.**

[...]

5.7. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

[...]

Además, la precitada Interpretación Prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Al efecto, señaló:

“5.8. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes, **las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras puedan generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.**

5.9. En este último caso, **el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.** Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario. [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es **"GAS"**, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Además, la Sala debe señalar con respecto a la marca cuestionada **"ULTRAGAS"**, que al tratarse de la combinación de expresiones genéricas y descriptivas, se convierte en un signo de fantasía, el cual para su cotejo no puede descomponerse.

En efecto, en relación con esta clase de signos, la Sala ha precisado, con apoyo en las distintas interpretaciones prejudiciales, que la unión de dos o más genéricos, verbigracia **"SULFA"** y **"PLATA"**, es decir **"SULFAPLATA"**, se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable, como también en su momento determinó que lo eran **"PANYDONAS"**, **"SUPERMANI"**, **"NUTRISAL"** y **"BONFRUIT"**.

Así se ha venido sosteniendo por la Sala, entre otras, en sentencias<sup>56</sup>, que en esta oportunidad se prohíjan.

De tal manera que, la Sala considera que entre la marca cuestionada **"ULTRAGAS"** y los signos **"GAS"** y **"GAS EVOLUTION JEANS"** previamente registrados de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común **"GAS"**, también lo es que al estar combinada con la expresión **"ULTRA"** genera un signo suficientemente distintivo y diferente a los signos previamente registrados, que le otorga una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de febrero de 1997, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación 2556.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00175-01.

Tampoco se observa similitud ideológica o conceptual, dado que en manera alguna dichas expresiones evocan una idea idéntica o similar.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 25<sup>7</sup> Internacional, además de los productos y servicios de otras clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial.

Por tal razón, la Sala estima que la marca "**ULTRAGAS**" no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora.

---

<sup>7</sup>La referida clase identifica los siguientes productos: "vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes".

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre y enseña comercial, en virtud de que este fue reconocido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca cuestionada y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar, la Sala considera que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso *sub examine*, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

Por último, en lo que respecta al argumento de la actora, relativo a que se deben tener en cuenta los apartes jurisprudenciales relacionados con la protección de los nombres y enseñas comerciales y la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos, pues la obligación de la entidad

demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas<sup>8</sup>; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso **"ULTRAGAS"** la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada y al tercero con interés directo en las resultas del proceso en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados.

---

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, 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**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**ENVÍESE** 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.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2018.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
**Presidente**

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**