



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

**Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00319-00**

**Referencia: Medio de control de nulidad relativa**

**Actora: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG.**

**TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA "FGA", DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, "FAG", EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL COMPRENDER LA MISMA CANTIDAD Y LETRAS IDÉNTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 12 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG.**, 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,<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 33623 de 30 de junio de 2015, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos

---

<sup>1</sup> "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>2</sup>; y 95069 de 4 de diciembre de 2015, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 12 de septiembre de 2014 la sociedad **ALGOFO IMPORT PART'S S.A.S.** presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "**FGA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 12<sup>3</sup> de

---

<sup>2</sup> En adelante SIC.

<sup>3</sup> La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos "[...] Encendedores de cigarrillos para automóviles, alarmas acústicas de reversa para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, alerones para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores, muelles para vehículos, dispositivos antirrobo para vehículos, apoyacabezas para asientos de vehículos, árboles de transmisión, tensores, volantes y poleas para vehículos terrestres, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, avisadores acústicos para vehículos, contrapesos para balancear ruedas de vehículos, barras de torsión para vehículos, bielas para vehículos terrestres, bocinas para automóviles, bocinas para bicicletas y bocinas para vehículos; cadenas de aceionamiento para vehículos terrestres, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, cadenas motrices para vehículos terrestres, cajas de cambios para vehículos terrestres, capós de motor, cárteres para órganos de vehículos terrestres, circuitos hidráulicos para vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestre, tapones para depósitos de gasolina de vehículos, filtros para aceite, gasolina y diésel para motores de vehículos, desmultiplicadores para vehículos terrestres, indicadores de dirección, engranajes para vehículos terrestres, engranajes reductores para vehículos terrestres, embragues para vehículos terrestres, forros de freno para vehículos, forros de freno para vehículos, segmentos de freno para vehículos, zapatas de freno para vehículos, intermitentes para vehículos terrestres, llantas y rines para ruedas de vehículos, motores para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, resortes amortiguadores para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, arboles de transmisión para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, asientos de vehículos, (avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, bocinas para vehículos, capotas para vehículos, chasis de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cubos de ruedas de vehículos, vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos, vehículos eléctricos, enganches de remolque para vehículos, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores de tracción, bobinas para motor [...]".



la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>4</sup>.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad **FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.**, formularon oposición contra dicho registro, con fundamento en que era similarmente confundible, respectivamente, con sus marcas nominativa "**FAG**"; y nominativas y mixtas "**FGA**", "**FGA GARANTÍAS INMOBILIARIAS**", "**FGA FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA**", "**FUNDACIÓN FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA**", "**FGA FONDO DE GARANTÍAS**", "**FGA FUNDACIÓN**", "**F.G.A. FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA S.A.**" y "**FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA S.A.**", previamente registradas por ellas en las clases 12, 35, 36 y 41.

3º: Que mediante la Resolución núm. 33623 de 30 de junio de 2015, la Directora de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "**FGA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos por el Superintendente Delegado para la Propiedad

---

<sup>4</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 95069 de 4 de diciembre de 2015, que confirmó la decisión inicial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio.

Adujo que la expresión "**FGA**" no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que presenta con la de su propiedad "**FAG**"; y que, además, identifican los mismos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que para que sea procedente el registro de una expresión, ésta debe ser suficientemente distintiva, susceptible de representación gráfica y novedosa en relación con otras previamente registradas y/o solicitadas con anterioridad.

Indicó que la SIC no hizo un cotejo pormenorizado entre las marcas objeto de conflicto y, adicionalmente, desconoció la existencia de factores que evidencian notoriamente el alto riesgo de confusión que se puede generar en el mercado.



Arguyó que basta una breve comparación de las denominaciones enfrentadas para corroborar que la estructura de la marca objeto de conflicto reproduce las tres (3) mismas letras que componen la marca de su propiedad, esto es, "F", "A" y "G".

Destacó que de no decretarse la nulidad de las resoluciones acusadas se podría propiciar el debilitamiento del carácter distintivo especial y particular de su marca, la cual ha sido reconocida por el público consumidor durante mucho tiempo.

Enfatizó en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que para realizar el análisis de confundibilidad entre marcas, debe emplearse especial cuidado para evitar conclusiones equivocadas o apresuradas en el contexto marcario y comercial.

Expuso que para el público consumidor existe similitud entre los productos que amparan cada una de las marcas cotejadas, toda vez que además de estar en la misma Clase Internacional de Niza, tienen una finalidad idéntica y/o afín, dado que su utilización es similar y circulan en un mismo mercado.



Reiteró que la SIC ignoró todos los lineamientos previstos en la jurisprudencia y en la doctrina tendientes a evitar que se registren signos que puedan inducir al público a error, lo que permite que competidores desleales escojan marcas ya posesionadas en el mercado, combinen las mismas letras y establezcan unas nuevas y logren un provecho de los prestigios adquiridos en el mercado.

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

**II.1.** La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que el público consumidor al encontrar las marcas enfrentadas en el mercado, esto es, "**FGA**" y "**FAG**", podrá diferenciar de manera inmediata sus diferencias, sin que se genere confusión alguna, ya que existen discrepancias visuales entre ellas.

Sostuvo que las marcas mencionadas también difieren en el aspecto conceptual, debido a que cada una lleva al consumidor a pensar en escenarios diferentes, a pesar de compartir estructuras fonéticas. En efecto, el elemento "**FGA**", no genera idea alguna debido a que carece de contenido semántico, mientras que la partícula "**FAG**", lleva a pensar en el **FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS**.



**II.2.** Las sociedades **ALFOGO IMPORT PART'S S.A.S.** y **FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificadas en debida forma<sup>5</sup>, guardaron silencio.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011<sup>6</sup>, el 9 de julio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes 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.

---

<sup>5</sup> Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016, visible a folios 89 a 93 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 94 a 105, *ibidem*.

<sup>6</sup> En adelante CPACA.



Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas "5.1 Legalidad de los actos administrativos demandados" y "5.2 Aplicación indebida del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resoluciones núms. 33623 de 30 de junio y 95069 de 4 de diciembre de 2015**, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por la actora y la sociedad **FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A.** y concedió el registro de la marca mixta "**FGA**" a nombre de la sociedad **ALGOFO IMPORT PART'S S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

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 actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que los productos que identifican las marcas cotejadas son idénticos; asimismo, utilizan iguales canales de comercialización y medios de publicidad. También sostuvo que la marca cuestionada no posee elementos adicionales que le ayuden a diferenciarse de la de su propiedad, pues están compuestas por las tres mismas letras y que evocan la misma idea fantasiosa.



**IV.-2.** La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existen suficientes elementos que le permiten diferenciar al público consumidor las marcas cotejadas.

Indicó que la distintividad de las marcas enfrentadas radica en el reemplazo y/o variación dentro de su estructura, de las letras "G" y "A".

**IV.-3.** El Agente del Ministerio Público solicitó acceder a las súplicas de la demanda, por cuanto en el caso *sub lite* las marcas enfrentadas corresponden a acrónimos compuestos por las mismas letras e igual sonido al ser pronunciadas.

Señaló que el público consumidor no tiene la capacidad de diferenciar en el mercado los productos amparados por las marcas cotejadas, máxime si se tiene en cuenta que están comprendidas en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza y comparten iguales canales de distribución y publicidad.

**IV.-4.** En esta etapa procesal, las sociedades **ALFOGO IMPORT PART'S S.A.S.** y **FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.



## V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó<sup>7</sup>:

**"[...] 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.**

1.1. (...) cuyo tenor es el siguiente:

**"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. 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 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,

<sup>7</sup> Proceso 279-IP-2019



*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.*

*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.*

*[...]*

*1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas 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.*

*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 los 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 y denominativos**

*[...]*

*2.5. 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 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.*



### **3. Marcas de fantasía**

[...]

3.2. *Los signos de fantasía son producto de ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ninguna de sus propiedades.*

3.3. *Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.*

[...]

### **4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.**

[...]

4.6. *Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:*

**- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.**

[...]

**- Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.**

4.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...]."*

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

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 33623 de 30 de junio y 95069 de 4 de**



**diciembre de 2015**, concedió el registro de la marca mixta **"FGA"** a la sociedad **ALFOGO IMPORT PART'S S.A.S.**, para amparar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *Encendedores de cigarrillos para automóviles, alarmas acústicas de reversa para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, alerones para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores, muelles para vehículos, dispositivos antirrobo para vehículos, apoyacabezas para asientos de vehículos, árboles de transmisión, tensores, volantes y poleas para vehículos terrestres, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, avisadores acústicos para vehículos, contrapesos para balancear ruedas de vehículos, barras de torsión para vehículos, bielas para vehículos terrestres, bocinas para automóviles, bocinas para bicicletas y bocinas para vehículos; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, cadenas motrices para vehículos terrestres, cajas de cambios para vehículos terrestres, capós de motor, cárteres para órganos de vehículos terrestres, circuitos hidráulicos para vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestre, tapones para depósitos de gasolina de vehículos, filtros para aceite, gasolina y diésel para motores de vehículos, desmultiplicadores para vehículos terrestres, indicadores de dirección, engranajes para*



*vehículos terrestres, engranajes reductores para vehículos terrestres, embragues para vehículos terrestres, forros de freno para vehículos, forros de freno para vehículos, segmentos de freno para vehículos, zapatas de freno para vehículos, intennitentes para vehículos terrestres, llantas y rines para ruedas de vehículos, motores para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, resortes amortiguadores para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, arboles de transmisión para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, asientos de vehículos, (avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, bocinas para vehículos, capotas para vehículos, chasis de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cubos de ruedas de vehículos, vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos, vehículos eléctricos, enganches de remolque para vehículos, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores de tracción, bobinas para motor [...]”.*



A juicio de la demandante, la expresión "**FGA**" no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que presenta con la de su propiedad "**FAG**"; y que, además, identifican los mismos productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Arguyó que basta una breve comparación de las denominaciones enfrentadas para corroborar que la estructura de la marca objeto de conflicto reproduce las tres (3) mismas letras que componen la marca de su propiedad, "**F**", "**A**" y "**G**".

Por su parte, la **SIC** adujo que el público consumidor al encontrar las marcas enfrentadas en el mercado, esto es, "**FGA**" y "**FAG**", podrá distinguir de manera inmediata sus diferencias, sin que se genere confusión alguna, ya que existen discrepancias visuales entre ellas y difieren en el aspecto conceptual, debido a que cada una lleva al consumidor a pensar en escenarios distintos, pese a compartir estructuras fonéticas.

Ahora, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151<sup>8</sup>, de la Decisión 486,

---

<sup>8</sup> Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



"[...] por ser pertinente [...] y [...] por ser objeto de controversia la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza [...]".

El texto de las normas aludidas 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;  
[...]

**Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente [...]".

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:

**MARCA MIXTA CUESTIONADA<sup>9</sup>**

**FAG**

**MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA<sup>10</sup>**

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “**FGA**”, como lo es la cuestionada, con una marca nominativa “**FAG**”, 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

---

<sup>9</sup> Folio 9 del cuaderno físico núm. 1.

<sup>10</sup> Folio 11 del cuaderno físico núm. 1.



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 las marcas mixtas cuestionadas, no así las gráficas que la acompañan, 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.

Así las cosas, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

"[...]

*(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 [...]”.*

Ahora, es evidente 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 la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél.



A efecto de evaluar la similitud marcaria, 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.*

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

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

Respecto a la **similitud ortográfica** entre la marca cuestionada "**FGA**" y la marca opositora "**FAG**", la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que las dos están compuestas, dentro de su estructura, por tres (3) letras idénticas; y que la única diferencia radica en el cambio de la



disposición y/u orden de las dos últimas que las componen, pues en la marca censurada se invierte en la segunda ubicación la letra "G", por la vocal "A", la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, "FAG".

Ahora, si bien es cierto que la marca cuestionada "FGA" cuenta, en su conjunto, con diferente disposición de las letras "G" y "A", a diferencia de la previamente registrada, "FAG", que las comprende en sentido contrario, esto es, "A" y "G", también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que contienen la misma estructura, idéntica cantidad de letras, así como igual raíz ("F"), lo que lleva a que la marca cuestionada "(FGA)" no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020<sup>11</sup>, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el

---

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00.



riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó:

*"[...] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. [...]"*

Por ello, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada "**FGA**" no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca opositora, "**FAG**".

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es similar debido a la identidad en la estructura, cantidad y palabras que integran las marcas enfrentadas; y aunque en su conjunto varíe la disposición de las dos últimas letras que las componen, esto es, las letras "**G**" y "**A**", ello no resulta ser una variación determinante.



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

**FGA - FAG - FGA - FAG - FGA - FAG**  
**FGA - FAG - FGA - FAG - FGA - FAG**  
**FGA - FAG - FGA - FAG - FGA - FAG**  
**FGA - FAG - FGA - FAG - FGA - FAG**

Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 26 de noviembre de 2020<sup>12</sup>, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un escenario similar, al comparar las marcas "CTC" y "TCC", se pronunció en el mismo sentido, pues corresponden a expresiones compuestas por igual cantidad y letras idénticas, a pesar de que algunas de ellas se encontraran en diferente disposición y/u orden.

En efecto, se dijo en esa oportunidad:

**"[...] 5.6.2. Similitudes Ortográficas, Fonéticas y Conceptuales**

**5.6.2.1 Similitudes Ortográficas:** *En la interpretación prejudicial propia del proceso, se estableció que "se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión»<sup>13</sup> Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:*

---

<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00588-00.

<sup>13</sup> Folio 382



*CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TC  
C/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/  
TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC*

*Observa la Sala que al respecto existe una similitud, en el entendido que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar integradas por tres (3) letras idénticas a la de la marca registrada solo que su ubicación está en un orden diferente y cuentan con una terminación igual.*

*Una vez, comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que las marcas «**CTC**» y «**TCC**» son semejantes, en cuanto ambas están formadas por tres letras iguales, y, aunque, se encuentran en diferente disposición, ortográficamente son similares y en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, dado que no cuentan con la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora «**TCC**».*

*Lo anterior significa que el vocablo «**CTC**», no cuenta con distintividad, puesto que la longitud de los signos, la coincidencia en sus terminaciones y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos no son diferentes, derivándose de ello un riesgo de confusión para el consumidor medio.*

#### **5.6.2.2. Similitudes Fonéticas**

*Ha sostenido en Tribunal de Justicia Andino que esta similitud se gesta cuando hay coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir”.*

*A este respecto, observa la Sala que entre los signos cotejados existe similitud fonética, en el entendido que son dos marcas cuya única diferencia es el orden de las letras. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a que en ambas marcas su acento prosódico se marque en la vocal E, la cual, si bien no hace parte del aspecto ortográfico, en lo relacionado con el efecto sonoro o auditivo, en el oyente la expresión compuesta que se produce es CETECE y TECECE, incluyendo necesariamente en su pronunciación y escucha la vocal referida.*

*En igual sentido, es dable concluir que entre las marcas cotejadas existe coincidencia en la terminación CE, lo cual, conforme a lo dicho por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial propia del proceso analizado, la coincidencia en las terminaciones de las*



*marcas, así como en la recordación que una y otra deja en el consumidor da espacio a la confusión [...]”.*

Y en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que no es dable comparar las marcas enfrentadas, “**FGA**” y “**FAG**”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a expresiones de fantasía las que carecen de significado propio en el lenguaje castellano.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas 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 que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor.

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 la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018<sup>14</sup> trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

---

<sup>14</sup> 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.



**"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.**

*Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.*

[...]

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.**

*Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.*

[...]

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).**

*Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]"*

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 mixta cuestionada “**FGA**” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

.- Clase 12: “[...] *Encendedores de cigarrillos para automóviles, alarmas acústicas de reversa para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, alerones para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores, muelles para vehículos, dispositivos antirrobo para vehículos, apoyacabezas para asientos de vehículos, árboles de transmisión, tensores, volantes y poleas para vehículos terrestres, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, avisadores acústicos para vehículos, contrapesos para balancear ruedas de vehículos, barras de torsión para vehículos, bielas para vehículos terrestres, bocinas para automóviles, bocinas para bicicletas y bocinas para vehículos; cadenas de acecinamiento para vehículos terrestres, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, cadenas motrices para vehículos terrestres, cajas de cambios para vehículos terrestres, capós de motor, cárteres para órganos de vehículos terrestres, circuitos hidráulicos para vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestre, tapones para depósitos de gasolina de vehículos, filtros para*



*aceite, gasolina y diésel para motores de vehículos, desmultiplicadores para vehículos terrestres, indicadores de dirección, engranajes para vehículos terrestres, engranajes reductores para vehículos terrestres, embragues para vehículos terrestres, forros de freno para vehículos, forros de freno para vehículos, segmentos de freno para vehículos, zapatas de freno para vehículos, intennitentes para vehículos terrestres, llantas y rines para ruedas de vehículos, motores para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, resortes amortiguadores para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, arboles de transmisión para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, asientos de vehículos, (avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos, bocinas para vehículos, capotas para vehículos, chasis de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos, cristales de vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cubos de ruedas de vehículos, vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos, vehículos*



*eléctricos, enganches de remolque para vehículos, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores de tracción, bobinas para motor [...]”.*

Por su parte, la marca nominativa previamente registrada “**FAG**”, distingue los siguientes productos de la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática [...]”.*

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen la marca opositora en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos a la identificación, producción y/o elaboración de vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; corresponden al mismo género (medios de transporte); dichos productos comparten los mismos canales de comercialización, ya que suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes automotores y concesionarios; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.



Adicionalmente, se observa que son productos complementarios en la medida en que los vehículos para su normal funcionamiento requieren necesariamente de los accesorios para vehículos que distingue la marca cuestionada, tales como los resortes amortiguadores para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, arneses de seguridad para asientos de vehículos, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, árboles de transmisión para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, asientos de vehículo, entre otros.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos 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 dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad **ALFOGO IMPORT PART'S S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.



Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

*"[...] 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 [...]"*.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015<sup>15</sup>, que ahora se prohija, indicó lo siguiente:

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

---

<sup>15</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



"... 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 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[...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca nominativa previamente registrada, "**FAG**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales<sup>16</sup>:

"[...] 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

---

<sup>16</sup> Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



*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**") [...]"*.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016<sup>17</sup>, 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 [.]" (Destacado fuera de texto).*

Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos 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

---

<sup>17</sup> 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.



declarar la nulidad de los actos acusados, 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**

**PRIMERO:** Declarar la nulidad de las resoluciones núms **33623 de 30 de junio** y **95069 de 4 de diciembre de 2015**, mediante las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, concedió el registro como marca del signo mixto "**FGA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 529278, asignado a la marca "**FGA**", para distinguir productos de la Clase 12 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00319-00  
Actora: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG.

**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.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto 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.