



## CONSEJO DE ESTADO

### SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

#### SECCIÓN PRIMERA

**Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00**  
**Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho**  
**Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**

**TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO, "CONTINENTAL SINCE 1871", Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, "CONTINENTAL" Y "LIBRERÍA CONTINENTAL", SE PRESENTA SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA AL REPRODUCIR EL ELEMENTO PREPONDERANTE "CONTINENTAL", ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CADA UNO DE ÉSTOS IDENTIFICA EN LAS CLASES 7ª, 16, 18, 25 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.**

#### **SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

**1ª.** Son nulas las resoluciones núms. 00022603 de 30 de abril de 2015, **"Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con extensión territorial"**, expedida por la Directora de



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>1</sup>, y 00097070 de 11 de diciembre de 2015, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad;

**2ª.** Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para amparar productos y servicios de las clases 7ª, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y

**3ª.** Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 2 de marzo de 2014, presentó solicitud de extensión territorial con el fin de registrar como marca el signo mixto "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para identificar productos y servicios comprendidos en

---

<sup>1</sup> En adelante SIC.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

las clases 6<sup>a2</sup>, 7<sup>a3</sup>, 9<sup>a4</sup>, 11<sup>5</sup>, 12<sup>6</sup>, 16<sup>7</sup>, 17<sup>8</sup>, 25<sup>9</sup>, 35<sup>10</sup> y 37<sup>11</sup>, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>12</sup>.

<sup>2</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales de construcción metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos (que no sean para uso eléctrico); artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos metálicos y conductos flexibles; empalmes metálicos para mangueras y tubos; colectores, racores y adaptadores metálicos; racores metálicos para mangueras y tubos racores siempre que estén comprendidos en esta clase; tubos metálicos y tuberías para sistemas de ventilación y aire acondicionado; moldes metálicos; artículos de metal siempre estén comprendidas en esta Clase. [...]"

<sup>3</sup> La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] Máquinas para trabajar metales; madera, caucho y plástico para la fabricación, la reparación y el desmontaje de vehículos terrestres y marítimos, para la industria química, agrícola, minera, textil, de alimentos y bebidas, la construcción y la industria de envasado; máquinas herramientas; máquinas de imprimir; armazones de impresión, planchas de impresión; máquinas utilizadas para fabricar planchas de impresión; planchas de impresión (no fotosensibles); moldes de fundición a presión [máquinas, elementos]; planchas de impresión de máquinas de impresión litográfica; motores (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales); componentes de motores de todo tipo, incluidos motores eléctricos y sus componentes (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales); unidades de control para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); arranques eléctricos para motores (excepto para vehículos terrestres); generadores eléctricos accionados con motores (excepto para vehículos aeroespaciales); cilindros principales; motores eléctricos (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales y bombas (máquinas); accionadores de motores (válvulas de mariposa, reguladores de ralenti; válvulas de control de aire; accionadores de tapas de aire, válvulas de recirculación de gases de escape (excepto para vehículos aeroespaciales); válvulas de inyección, boquillas de inyección para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); bombas de combustible; sistemas de inyección de combustible; bujías de motores de combustión (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bujías de precalentamiento (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bobinas de encendido; filtros de aire para motores; convertidores catalíticos; cargadores [turbocompresores]; turbocompresores; unidades de control para máquinas; dispositivos de ajuste controlado para partes de vehículos, como asientos de vehículos, ventanillas, espejos, techos corredizos, válvulas de mariposa, árboles de levas; acoplamientos y elementos de transmisión, incluidos embragues (excepto para vehículos terrestres); correas de transmisión, correas trapezoidales; correas acanaladas en V, correas de variador, correas de distribución, correas sincronas, correas corrugadas, correas de distribución de doble cara, correas planas, corras de elevación (componentes de máquinas), cintas transportadoras; componentes de máquinas como muelles; pistones amortiguadores [amortiguadores de vibraciones]; partes moldeadas de caucho y uniones de caucho, metal para el control de vibraciones siempre que estén incluidas en esta clase; soportes de motor; soportes hidráulicos; amortiguadores de vibración de torsión; accionadores; todos los productos mencionados, excepto de centrales eléctricas; aeroespaciales, motores émbolo para vehículos aeroespaciales, motores de turbinas de vehículos aeroespaciales y sus piezas y controles; válvulas (elementos de máquinas); cintas transportadoras, transportadores de cinta, piezas y accesorios de cintas transportadoras y transportadores de cinta; transportadores de pasajeros no comprendidos en otras clases; pistolas pulverizadoras de aire comprimido para agua, aceite, gas, pinturas y otras sustancias líquidas o gaseosas; herrajes (accesorios para pistolas pulverizadoras o pulverizadores); gatos mecánicos para vehículos; cortadoras de césped (máquinas); instrumentos agrícolas que no sean manuales; distribuidores automáticos. [...]"

<sup>4</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, eléctricos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección); de salvamento y enseñanza, siempre que estén comprendidos en esta clase; dispositivos e instrumentos de medición (excepto para vehículos aeroespaciales), incluidos sus procesadores y señores para regular y controlar vehículos, para mejorar la seguridad y la estabilidad de conducción, la calidad de la suspensión y la reducción de ruidos; sistemas eléctricos de regulación y control (excepto para vehículos aeroespaciales), incluidos sus procesadores y sensores para regular y controlar pedales de frenos y aceleradores, mecanismos de transmisión, chasis y gases de escape; reguladores de voltaje para vehículos; sistemas de control automáticos para vehículos (excepto para vehículos aeroespaciales); dirección asistida eléctrica y electrohidráulica (excepto para vehículos aeroespaciales); amperímetros, voltímetros, ohmímetros, manómetros, tacómetros, (excepto para vehículos aeroespaciales); brújulas, acidímetros, niveles de burbuja, balanzas; termostatos (excepto para vehículos aeroespaciales); dispositivos de gestión de motores y dispositivos de control de velocidad ralenti (excepto



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

para vehículos aeroespaciales); dispositivos de gestión de datos; medición, dispositivos de instrumentos de visualización y de advertencia a distancia, supervisión de carga de ejes, aceleración, velocidad, velocidad del motor, momentos de torsión, tasa de giro, presión, nivel de llenado, suministro de líquidos (en particular suministro de combustible y líquido de limpiabrisas), altitud, tubos de temperatura de refrigerante, presión de carga, poder, calidad de aire, masa de aire, nivel de aceite, presión de aceite, posición, posición de timón, temperatura, viaje, distancia de viaje, viento y profundidad del agua (todos los productos mencionados anteriormente excepto para vehículos aeroespaciales); dispositivos de control y advertencia a distancia e instrumentos de visualización (excepto para vehículos aeroespaciales); dispositivos de radar (excepto para vehículos aeroespaciales); equipos retrovisores de supervisión; sistemas automáticos de asistencia de estacionamiento; ópticos, acústicos y hápticos de advertencia de velocidad y somnolencia; indicadores de presión de neumáticos, equipos para inflar neumáticos; indicadores de servicio, indicadores de desgaste, dispositivos de medición de consumo, indicadores de mantenimiento, equipos de pruebas de talleres; unidades para registrar el tiempo; grabadoras de datos de accidentes, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, conversión, almacenamiento, regulación y control de electricidad (excepto para vehículos aeroespaciales); fusibles eléctricos, relés eléctricos, transpondedores, sensores, accionadores eléctricos (siempre que estén comprendidos en esta clase); detectores (excepto para vehículos aeroespaciales); presostatos; controladores; comprobadores de líquido de frenos; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; aparatos y dispositivos de supervisión y diagnóstico, y sistemas formados por estos para motes de vehículos y grupos motopropulsores (excepto para vehículos aeroespaciales); indicadores luminosos para vehículos; válvulas magnéticas; láseres que no sean para uso médico; baterías eléctricas y sus componentes, baterías recargables y sus componentes, baterías solares; pilas de combustible y sus componentes, cargadores de baterías eléctricas; equipos de alarma; alarmas contra robos, equipos de detección de robos; dispositivos eléctricos de cierre y apertura para vehículos a motor incluidas unidades de control, controles y motores eléctricos; cierres centralizados; inmovilizadores electrónicos para vehículos de motor; dispositivos de control remoto; sistemas de accionamiento remoto para sistemas de cierre centralizado; dispositivos de localización, seguimiento de rutas y regulación del tráfico (excepto para vehículos aeroespaciales); instrumentos de navegación; dispositivos de navegación para vehículos; dispositivos GPS (excepto para vehículos aeroespaciales); controladores eléctricos/electrónicos para capotas plegables convertibles, puertas corredizas y dispositivos de protección contra el sol; dispositivos de procesamiento de datos, ordenadores, incluidos calendarios electrónicos, aparatos de fax, monitores, dispositivos periféricos informáticos, calculadoras, software y programas informáticos, grabados; dispositivos e instrumentos de visualización digitales y analógicos, eléctricos, electrónicos, optoelectrónicos y mecánicos; (excepto para vehículos aeroespaciales); dispositivos de reproducción y transición de imágenes; dispositivos de visualización eléctricos o electrónicos; equipos de visualización, módulos de visualización, elementos de visualización, paneles de visualización, pantallas, monitores, LCD, dispositivos con LCD, pantallas planas, pantallas de video y monitores; pantallas táctiles; dispositivos para la grabación, recepción, transmisión y reproducción de señales analógicas y/o digitales, así como imágenes y audio, antenas, radios, aparatos de televisión, teléfonos, incluidos videoteléfonos; equipos de manos libres para teléfonos; equipos de rescate, a saber, balsas salvavidas, escalas de salvamento, redes de salvamento, lonas de salvamento, cinturones salvavidas, aros salvavidas, chalecos salvavidas, equipos de extinción de incendios; lentes de contacto, gafas, estuches para gafas, binoculares, lupas, gafas de sol, triángulos de señalización de averías para vehículos; proyectores; cámaras cinematográficas; cámaras fotográficas; fotocopiadoras, traductores eléctricos, traductores electrónicos de bolsillo, películas expuestas, soportes de grabación magnéticos, electrónicos y ópticos, excepto películas no expuestas; discos de grabación, incluidas tarjetas magnéticas; tarjetas con circuitos integrados (tarjetas inteligentes); tarjetas telefónicas; mecanismos para aparatos de previo pago; incluidos cajeros automáticos; cajas registradoras; máquinas de calcular; elementos fotovoltaicos; fotorresistencias; dispositivos de supervisión de presencia. [...]"

<sup>5</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, soplado, ventilación, aire acondicionado y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; accesorios de equipos de suministro de agua para ajustar y cambiar el volumen de flujo de agua; extremos de equipos de suministro de agua; sistemas de calefacción y climatización para vehículos; ventiladores y módulos de ventilación para vehículos; faros para vehículos; luces para bicicletas; luces traseras para vehículos; sistemas de calefacción, refrigeración, climatización y ventilación de vehículos. [...]"

<sup>6</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Vehículos de transporte terrestre y/o acuático; partes y accesorios para vehículos para transporte terrestre y/ acuático, siempre que estén comprendidos en esta clase; instrumentos de visualización combinados, cabinas de vehículos terrestres, paneles de instrumentos, consolas centrales; neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, ruedas, llantas, bandas de rodadura para el recauchutado de neumáticos, tapacubos. Tiras de llantas, conjuntos para reparar neumáticos, bandas de rodadura y kits para reparar neumáticos y cámaras de aire no comprendidos en otras clases; válvulas para neumáticos de vehículos; chasis y sus partes comprendidas en esta clase; chasis y suspensiones controladas o no; frenos electrónicos, hidráulicos, electromecánicos, electrohidráulicos y mecánicos para vehículos; partes y accesorios de frenos eléctricos, hidráulicos, electromecánicos, electrohidráulicos y mecánicos para vehículos; cilindro de freno, pastillas de freno,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

calibradores de frenos, discos de frenos, forros de freno, mangueras de freno; controladores y reguladores mecánicos e hidráulicos no comprendidos en otras clase; sistemas de dirección electromecánicos y electrohidráulicos, regulados o no, así como sus componentes; dirección asistida hidráulica, columnas de dirección, dispositivos de mando; accionadores eléctricos, electrónicos y mecánicos, ejes de transmisión y motores eléctricos (excepto para vehículos aeroespaciales); equipos de seguridad para vehículos de motor siempre que estén comprendidos en esta clase; airbags, tensores de correas y sus piezas y accesorios siempre que estén comprendidos en esta clase; elementos de enganche de ejes y mecanismos de transmisión, incluidos embragues para vehículos terrestres; amortiguadores y muelles amortiguadores y muelles regulados y no regulados, activos y pasivos, para vehículos, ruedas y sus piezas, en particular muebles de presión neumáticos y muelles de gas; suministro de aire para sistemas de muelles neumáticos; amortiguadores y bielas de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos, muelles de suspensión para vehículos; amortiguadores de vibraciones y amortiguadores de vibraciones de torsión (excepto como componentes de motores de vehículos terrestres) para vehículos; motores de vehículos, aparatos de dirección; cabinas de vehículos y asientos de conductores; soportes hidroelásticos como componentes de vehículos siempre que estén comprendidos en esta clase; ejes y módulos de ejes, manguitos para ejes, membranas correas de transmisión, correas transmisión no comprendida en otras clases, refrigeración, calefacción, frenos, combustible, aire de carga, aceite, hidráulicos en cuanto piezas y accesorios de vehículos siempre que estén comprendidos en esta clase; forros para interiores de vehículos; fundas de airbag; paneles para tableros de instrumentos; tapizados interiores para vehículos; asientos de automóviles; encendedores para automóviles; traviesas de cabinas; estaciones de trabajo para conductores, cabinas de conductores; boquillas de ventilación, elementos deflectores de aire y conductos de aire; sistemas de limpieza de ventanillas y faros para vehículos de motor; sí como los recipientes asociados, boquillas, mangueras, empalmes de tubos flexibles, bombas, calefactores y válvulas; sistemas de limpieza de faros y parabrisas; sistemas de elevación y colocación de ventanillas para vehículos; unidades eléctricas /electrónicas para capotas plegables convertibles, puertas corredizas y dispositivos de protección contra el sol; paredes de concertina de caucho o materias plásticas para trenes y autobuses articulados; productos de combustible: sistemas de depósito de combustible para vehículos de motor. [...]"

<sup>7</sup> El signo fue solicitado para distinguir: "[...] Productos de imprenta, caracteres de imprenta, clichés de imprenta, mantillas de imprenta sus componentes y accesorios, no comprendidos en otras clases; atlas, calendarios, mapas geográficos, publicaciones (escritas); bolígrafos y lápices, artículos de encuadernación; fotografías; artículos de papelería excepto aquellos de papel; adhesivos (pegamentos de papelería o para uso doméstico); material para artistas; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), incluidos libros de texto, libros especializados, revistas, instrucción para la utilización y/o reparación de partes de automóviles; materias plásticas de embalaje siempre que estén comprendidas en esta clase; formularios impresos, rollos impresos placas con diagramas de papel para tacómetros. [...]"

<sup>8</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estos materiales no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas (productos semielaborados); materiales para calafatear, estopar y asilar; tubos, flexibles (no metálicos); acoplamientos de tubos flexibles (no metálicos); compensadores de caucho; juntas lineales, polainas de sellado, anillos de estanqueidad, membranas (no comprendas en otras clases); cauchos naturales (líquidos, esteras de subbalasto de caucho y sucedáneos del caucho para amortiguar vibraciones y choque en la construcción de vías férreas; esteras absorbentes de aceites de caucho y sucedáneos de caucho; válvulas de caucho; capotas, puertas, ventanillas, junta para compartimentos de motores, materiales de tapizado de caucho o de plástico; láminas de plástico (excepto para embalar), incluidas láminas para sellar y aislar, revestimientos de estanques y tejados de plástico, fuelles, paredes de concertina de caucho o plástico para puentes de pasajeros de aeropuertos, partes y accesorios de todos los productos mencionados (no comprendidos en otras clases) caucho para reencauchar neumáticos; soluciones de caucho. [...]"

<sup>9</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] Prendas de vestir, calzado, prendas de sombrerería, en particular pantalones largos, camisetas de manga corta, polos, abrigos, batas (guardapolvos), blusones, gorros, guantes (prendas de vestir), zapatos, paño para prendas de vestir, corbatas, bufandas. [...]"

<sup>10</sup> El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: "[...] Publicidad, gestión de negocios, administración comercio.; trabajos de oficina; selección de personal, consultoría en materia de recursos humanos, servicios d consultoría en materia de negocios, relaciones públicas, publicidad radiofónica y televisada, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios, marketing, investigación de cuentas, estudios de mercado; servicios de venta minorista (incluida venta minorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos químicos, combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; servicios venta mayorista (incluida venta mayorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos químicos,



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

2º: Sostuvo que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S.A.** presentó oposición, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas "**ESTUFAS CONTINENTAL**", "**INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL LTDA**" y "**CONTINENTAL INDUSTRIAL DE ESTUFAS**", previamente registradas en la Clase 11, de las cuales es titular.

3º: Que mediante la Resolución núm. 00022603 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC por un lado, i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S.A.** y, en consecuencia, ii) negó el registro del signo "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; además, iii) negó de oficio dicho registro al encontrar que éste era similarmente confundible con las marcas "**CONTINENTAL**" y "**LIBRERÍA CONTINENTAL**", previamente

---

*combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; asesoramiento organizativo sobre la concesión de derechos de uso para sistemas de movilidad. [...]*"

<sup>11</sup> El signo fue solicitado para distinguir: "[...] *Servicios de construcción, servicios de instalación, servicios de talleres de automóviles, conversión, reparación, revisión, montaje, desmontaje, mantenimiento, cuidado, limpieza y Pindado de vehículos (excepto vehículos aeroespaciales), motores (excepto vehículos aeroespaciales), frenos, neumáticos y sus partes; reparación de vehículos (excepto vehículos aeroespaciales) como parte de asistencia a vehículos con averías; recauchutado de neumáticos; mantenimiento, montaje, reparación de instrumentos de evaluación para placas con diagramas, tacómetros, grabadores de datos de accidentes, registros electrónicos de vehículos, aparatos e instrumentos de prueba y diagnóstico; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y componentes de máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas y cintas transportadoras; instalación, mantenimiento y reparación<sup>65</sup> de sistemas de procesamiento electrónico de datos. [...]*"

<sup>12</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

registradas en las clases 7ª, 18 y 16 de la citada Clasificación, respectivamente; y iv) suspendió la concesión del mismo en las clases 6ª, 12, 17 y 37 hasta tanto no quedara en firme tal acto administrativo.

4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 00097070 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial en cuanto declaró infundada la oposición propuesta por la sociedad **INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S.A.** y, en su lugar, concedió el registro del signo "**CONTINENTAL SINCE 1871**", en las clases 9ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza y confirmó en todo lo demás.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, ya que el signo cuestionado "**CONTINENTAL SINCE 1871**" cumple con los requisitos fundamentales de registrabilidad, por cuanto es perceptible, posee fuerza distintiva y cuenta con representación gráfica.



Señaló que entre las marcas previamente registradas, **"CONTINENTAL"** y **"LIBRERÍA CONTINENTAL"**, y el signo solicitado, **"CONTINENTAL SINCE 1871"**, no se evidencia similitud desde los puntos de vista visual, fonético o ideológico, ni relación competitiva entre los productos que amparan, toda vez que se ven y se pronuncian diferente, no evocan la misma idea en la mente del consumidor y tampoco se aprecian factores de conexión entre los mismos que impida su coexistencia en el mercado.

Insistió en que entre los productos que identifican el signo y las marcas enfrentados no existe conexión competitiva, habida cuenta que el signo solicitado, **"CONTINENTAL"**, identifica productos de la Clase 7<sup>a</sup>, excluyendo componentes de motores para vehículos terrestres, mientras que la previamente registrada, **"CONTINENTAL"**, ampara únicamente *"bandas transportadoras de grandes volúmenes y sus repuestos"*, de manera que no tienen la misma finalidad ni comparten los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad.

Que respecto del signo solicitado en la Clase 25 del citado Nomenclátor, tampoco se presenta conexidad competitiva con los productos que ampara la marca **"CONTINENTAL"**, previamente registrada en la Clase



18, habida cuenta que excluyó, expresamente, de su cobertura las prendas y artículos en cuero.

Manifestó que la jurisprudencia marcaria ha establecido que el cotejo marcario debe realizarse en conjunto sin escindir los elementos que componen cada marca, procedimiento que no efectuó la SIC, por cuanto fraccionó indebidamente el signo solicitado y fijó su análisis únicamente en la palabra "**CONTINENTAL**", sin tener en cuenta la importancia del elemento gráfico que lo acompaña.

Adujo que la expresión "**CONTINENTAL**" es débil, por cuanto es de uso común y actualmente reconocida como parte integrante de una terminología corriente de muchas clases a nivel nacional e internacional, que no puede ser apropiada por ninguna empresa o persona, por cuanto evoca una característica del servicio o producto que se pretenda distinguir.

Alegó que dicho término ha sido concedido para diversas marcas, ya registradas por diferentes titulares, entre los que se encuentran: **BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., EDUARDO NIETO ROJAS, FRIGORÍFICO CONTINENTAL S.A., CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES S.A.S., EVACO S.A., PROTABACO**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

**S.A.S., UNITED AIR LINES, CE BRANDS, LLC, JOY GLOBAL CONVEYORS INC., JORGE ALBERTO VEGA BRAVO, EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL, S.A. e ISMAEL DIAZ CHAVES.**

Sostuvo que el signo solicitado para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, era derivado de la marca "**CONTINENTAL**", de su propiedad, que también se encuentra registrada para la misma Clase, con el registro núm. 354.505, sin que se presenten alteraciones sustanciales en su composición estructural.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó, por indebida interpretación y falta de aplicación, los artículos 2º, 4º, 61 y 209 de la Constitución Política, toda vez que se negó el registro de una marca que sí cumplía con todos los requisitos para ello, por cuanto no estaba incurso en causal de irregistrabilidad alguna.

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

**II.-1.** La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

Señaló que para una mejor comprensión del caso bajo examen debe precisarse cuáles fueron las marcas que le sirvieron de fundamento para la negación del signo cuestionado en las clases 7<sup>a</sup>, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa en el siguiente cuadro:

1. Clase 7:

MARCA FUNDAMENTO DE LA NEGACIÓN	MARCA NEGADA
Certificado: 258775 <b>CONTINENTAL</b>	

2. Clase 16:

MARCA FUNDAMENTO DE LA NEGACIÓN	MARCA NEGADA
Certificado: 441055 <b>LIBRERÍA CONTINENTAL</b>	

3. Clase 25:

MARCA FUNDAMENTO DE LA NEGACIÓN	MARCA NEGADA
Certificado: 113124 <b>CONTINENTAL</b>	

13

<sup>13</sup> Folio 127 del cuaderno físico principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

4. Clase 35:

MARCA FUNDAMENTO DE LA NEGACIÓN	MARCA NEGADA
Certificado: 441055 <b>LIBRERÍA CONTINENTAL</b>	

14

Manifestó que existen evidentes similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, habida cuenta que se reproduce la expresión de mayor preponderancia en las marcas fundamento de negación, esto es, "**CONTINENTAL**"; y que el elemento nominativo adicional "**SINCE 1871**" no le otorga la suficiente distintividad requerida para lograr su individualización.

Agregó que cuando el consumidor solicite los productos o servicios que el signo cuestionado pretende identificar no usará la expresión "**CONTINENTAL SINCE 1871**", sino que pedirá el producto o servicio llamado "**CONTINENTAL**", expresión ésta que es muy similar y en algunos casos igual a las previamente registradas.

Indicó que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con un elemento gráfico adicional, también lo es que el componente

<sup>14</sup> Folio 128 del cuaderno físico principal.



nominativo es el relevante en la expresión controvertida, siendo el medio por el cual el usuario va acceder a los productos y servicios que identifica; y que al estar dicho signo reproduciendo en forma total o parcial el componente primordial de las marcas ya registradas, es evidente, a su juicio, que la similitud salta a la vista y que el riesgo de confusión para el consumidor se incrementa, aunado a la conexidad competitiva que existe entre los productos y servicios que cada una de ellas ampara.

Alegó que se presenta conexidad competitiva entre los productos que identifica el signo cuestionado en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la misma Clase, habida cuenta que pertenecen a una misma Clase del Nomenclátor, comparten mismos medios de publicidad y canales de comercialización, y éstos se usan de forma conjunta o complementaria; y que, conforme lo mencionó en uno de los actos acusados, los repuestos de las bandas transportadores (que ampara la marca registrada) pueden encontrarse dentro de las partes de motores y componentes de máquinas (que pretende distinguir el signo cuestionado).

Mencionó que también se presenta una relación de productos entre aquellos que identifica el signo cuestionado en la Clase 16 y los que



ampara la marca previamente registrada, **“LIBRERÍA CONTINENTAL”** en la misma Clase, toda vez que están incluidos en la misma Clase, los productos protegidos por la expresión solicitada se colocan en el comercio en establecimientos similares a los de la marca previa, en atención a que unos y otros se relacionan con productos de imprenta y al ser artículos enfocados para necesidades similares, tienen un uso conjunto o complementario.

Indicó que existe conexión competitiva entre los productos que protege el signo solicitado en la Clase 25 y los que identifica la marca previamente registrada en la Clase 18, puesto que es usual que las prendas de vestir se comercialicen de manera conjunta con maletas, baúles y sombrillas, toda vez que presentan un uso complementario o conjunto y tienen una misma finalidad, esto es, satisfacer necesidades humanas en cuanto a sus prendas de vestir y accesorios.

Expuso que existe conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo cuestionado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos que ampara la marca previamente registrada en la Clase 16, por cuanto dentro de la cobertura de los servicios solicitados se encuentran los servicios de venta minorista de productos de imprenta, artículos éstos que,



precisamente, comprende la Clase 16, de manera que existe una relación estrecha o directa, pues una servirá de medio de venta de la otra.

Que, por todo lo anterior, no es posible la coexistencia pacífica del signo y las marcas enfrentados, ya que las similitudes entre éstos ponen al consumidor en un inminente riesgo de asociación, el cual se manifestará en la relación que este hará de los productos y servicios frente a las empresas, pensando que existe una asociación entre ellas; y que dichas similitudes llevarán a que la reputación que en la actualidad ostentan las sociedades titulares de las marcas fundamento de la negación se confunda con la que pretende crear en el mercado de los productos y servicios de las clases 7ª, 16, 25 y 35 la actora, generando para el consumidor un panorama que le impedirá tomar una decisión adecuada respecto al producto y servicio que desea adquirir, así como las calidades y cualidades del mismo.

Agregó que no existen en las citadas clases más registros marcarios que contengan la expresión "**CONTINENTAL**", por lo que no se puede tomar dicho término como de uso común; y que no basta con la mera afirmación y la presentación de un sin número de marcas para afirmar que una palabra es de uso común, sino que se requiere ésta lo sea



para las clases de interés, situación que no se presenta en el caso *sub examine*.

Que el signo solicitado no es derivado de la marca "**CONTINENTAL**", de propiedad de la actora en la Clase 35, ya que contiene elementos gráficos adicionales que no se pueden considerar como accesorios y, además, identifica productos y servicios diferentes a los que fue inicialmente registrada.

**II.-3.** La sociedad **JOY GLOBAL CONVEYORS INC**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al efecto, manifestó que existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético que son capaces de crear confusión para los consumidores, en la medida en que el signo solicitado reproduce la totalidad de su marca previamente registrada "**CONTINENTAL**".

Alegó que la inclusión de la frase "**SINCE 1871**" en el signo solicitado hace referencia a una fecha específica, sin que ello permita la diferenciación entre las expresiones cotejadas o diluya, en alguna forma, la reproducción de la marca registrada con anterioridad.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

Anotó que, al existir una reproducción total de su marca, el signo y marca enfrentados comparten la misma raíz, secuencia vocálica y pronunciación.

Manifestó que las expresiones comparadas identifican los mismos productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que su relación es obvia; y que los productos del signo negado giran en torno a máquinas, máquinas herramientas y sus partes, los cuales son también el eje central de su marca, citada de oficio por la SIC para negar la solicitud cuestionada.

**II.-4.** El señor **JORGE ALBERTO VEGA BRAVO** y la sociedad **PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.S., - PROTABACO S.A.S**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio<sup>15</sup>.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 7 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la actora, así como la SIC y la sociedad **JOY GLOBAL CONVEYORS INC**, en sus condiciones de entidad demandada y

---

<sup>15</sup> Folios 111 a 113 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

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

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00022603 de 30 de abril y 00097070 de 11 de diciembre de 2015, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7<sup>a</sup>, 16 y 25 y 35 de



la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación; y 2º, 4º, 61 y 209 de la Constitución Política, por indebida interpretación y falta de aplicación.

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 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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 sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que la expresión "**CONTINENTAL**" no puede ser aislada indebidamente del conjunto marcario, como lo hizo el Examinador de primera instancia, siendo que el signo solicitado contiene además un elemento gráfico consistente en un caballo rampante, que lo hacen aún más diferenciable de las marcas registradas con anterioridad.

**IV.-2.** La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda pues, a su juicio, el signo solicitado "**CONTINENTAL SINCE 1871**" (mixto) puede generar confusión con las marcas previamente registradas "**CONTINENTAL**" (certificado núm. 258775), "**LIBRERÍA CONTINENTAL**" (certificado núm. 441055) y "**CONTINENTAL**" (certificado núm. 113124), pues existen similitudes del orden fonético y ortográfico que no le permitirían al consumidor hacer una diferenciación de los mismos al encontrarlos en el mercado, máxime cuando comparten canales de comercialización.

Que la única diferencia entre el signo y marcas enfrentadas es la adición de las expresiones "**SINCE 1871**", por lo que la secuencia vocálica es la misma dejando en el consumidor la impresión que está



frente a las marcas previamente registradas o que provienen del mismo origen empresarial.

**IV.-3.** La sociedad **JOY GLOBAL CONVEYORS INC**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al efecto, señaló que concurren las dos circunstancias que configuran la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que existe identidad o similitud en grado de confusión entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva entre los productos que identifican.

**IV.-4.** En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

## **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó<sup>16</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.***

---

<sup>16</sup> Proceso 614-IP-2019.



[...]

**"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 la confusión sea más palpable u obvio.

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

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

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

[...]

## **2. Comparación entre signos mixtos y nominativos.**



[...]

*2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre las 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 habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas 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) Se en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.*
  - i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
  - ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.*

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:*

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



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

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

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

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

[...]

### **3. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.**

[...]

3.6. 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.**

[...]

3.7. 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.*

#### **4. Marca derivada**

[...]

*4.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.*

#### **5. Signos conformados por denominaciones de uso común**

[...]

*5.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. [...]"*

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

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 00022603 de 30 de abril de 2015 y 00097070 de 11 de diciembre de 2015**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 7<sup>a</sup>, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que éste resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registradas "**CONTINENTAL**" (certificado núm. 258775), "**LIBRERÍA CONTINENTAL**" (certificado núm. 441055) y "**CONTINENTAL**"



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

(certificado núm. 113124), que amparan, respectivamente, productos comprendidos en las clases 7<sup>a</sup>, 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de **JOY GLOBAL CONVEYORS INC, JORGE ALBERTO VEGA BRAVO y PROTABACO S.A.S.**

A juicio de la demandante, entre las marcas previamente registradas, **"CONTINENTAL"** y **"LIBRERÍA CONTINENTAL"**, y el signo solicitado, **"CONTINENTAL SINCE 1871"**, no se evidencia similitud desde los puntos de vista visual, fonético o ideológico, ni relación competitiva entre los productos que amparan, toda vez que se ven y se pronuncian diferente, no evocan la misma idea en la mente del consumidor y tampoco se aprecian factores de conexión entre los mismos que impida su coexistencia en el mercado.

Adujo que la expresión **"CONTINENTAL"** es débil, por cuanto es de uso común y actualmente reconocida como parte integrante de una terminología corriente de muchas clases a nivel nacional e internacional, que no puede ser apropiada por ninguna empresa o persona, por cuanto evoca una característica del servicio o producto que se pretenda distinguir.

Por su parte, la SIC alegó que existen evidentes similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre el signo cuestionado y las



marcas previamente registradas, habida cuenta que se reproduce la expresión de mayor preponderancia en las marcas fundamento de negación, esto es, "**CONTINENTAL**"; y que el elemento nominativo adicional "**SINCE 1871**" no le otorga la suficiente distintividad requerida para lograr su individualización.

Agregó que no es posible la coexistencia pacífica del signo y marcas enfrentados, pues las similitudes entre éstos ponen al consumidor en un inminente riesgo de asociación, el cual se manifestará en la relación que este hará de los productos y servicios frente a las empresas, pensando que existe una asociación entre ellas; y que dichas similitudes llevarán a que la reputación, que en la actualidad ostentan las sociedades titulares de las marcas fundamento de la negación, se confunda con la que pretende crear en el mercado de los productos y servicios de las clases 7<sup>a</sup>, 16, 25 y 35 de la actora, generando para el consumidor un panorama que le impedirá tomar una decisión adecuada respecto al producto y servicio que desea adquirir, así como las calidades y cualidades del mismo.

En igual sentido, se pronunció la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues señaló que existen semejanzas desde los puntos de vista



ortográfico, visual y fonético que son capaces de crear confusión para los consumidores, en la medida en que el signo solicitado reproduce la totalidad de su marca previamente registrada "**CONTINENTAL**".

Manifestó que las expresiones comparadas identifican los mismos productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que su relación es obvia; y que los productos del signo negado giran en torno a máquinas, máquinas herramientas y sus partes, los cuales son también el eje central de su marca, citada de oficio por la SIC para negar la solicitud cuestionada.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151<sup>17</sup> de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinentes* [...]".

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:*

---

<sup>17</sup> Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal "[...] *a fin de analizar la conexión entre productos y servicios que protegen los signos en conflicto.* [...]".



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 del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

*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 el signo y marca en conflicto, así:



**SIGNO MIXTO CUESTIONADO<sup>18</sup>**

**CONTINENTAL**

**CONTINENTAL**

**LIBRERÍA CONTINENTAL**

**MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS<sup>19</sup>**

Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas nominativas “**CONTINENTAL**” y “**LIBRERÍA CONTINENTAL**”, como lo son las previamente registradas, con un signo mixto “**CONTINENTAL SINCE 1871**”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor

---

<sup>18</sup> Folio 13 del cuaderno físico principal.

<sup>19</sup> Folio 15 del cuaderno físico principal.



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 el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo el mismo son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, 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 signos y marcas mixtas:

*"[...] 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**.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

*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: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.



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

A efectos 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, las cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.*

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

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

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos y marcas al realizar el examen comparativo de los mismos.



Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial 336-IP-2018, el Tribunal expresó lo siguiente:

*"[...] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.*

*3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.*

*3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.*

*[...]*

*3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 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. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. [...]"*

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.



Al efecto, el Tribunal precisó:

**“[...] 3.8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]”** (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

Según la actora, la expresión **“CONTINENTAL”** es de uso común y, débil, para productos y servicios de las clases 7<sup>a</sup>, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, la Sala observa que a la sociedad demandante no le asiste razón, toda vez que, una vez consultada la página web de la SIC, a la fecha de expedición de los



actos administrativos acusados las únicas marcas que se encontraban en esas clases que contenían el término **"CONTINENTAL"** fueron aquellas citadas como base para la negación del signo cuestionado.

Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, **"CONTINENTAL SINCE 1871"**, y las marcas previamente registradas **"CONTINENTAL"** y **"LIBRERÍA CONTINENTAL"**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"CONTINENTAL"**, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula **"SINCE"** y los números **"1871"** en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, **"CONTINENTAL"** y **"LIBRERÍA CONTINENTAL"**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras **"CONTINENTAL"** y **"SINCE"** y los números **"1871"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

la expresión que reproduce por completo las marcas previamente registradas, esto es, en **"CONTINENTAL"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"CONTINENTAL SINCE 1871"** no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Cabe señalar que el complemento del signo cuestionado, esto es, la combinación numérica **"1871"** que, según la actora corresponde al año en el que empezó a comercializar sus productos, no le aporta distintividad al conjunto marcario, pues esta Sala ha sido clara al señalar que las expresiones numéricas no podrán utilizarse para evitar el uso de referencias numéricas que identifiquen características de otros productos.

En efecto, la Sala, en sentencia de 16 de agosto de 2018<sup>20</sup>, consideró que:

*"[...] En cualquier caso, la Sala precisa, luego de concluir que el signo analizado es registrable, que su titular no podrá impedir que terceros incluyan el número 24 en las presentaciones, envases o empaques de productos idénticos o con conexidad competitiva, para referir a características propias o esenciales del producto "ginebra", si llegare a ser el caso: v.g. año de cosecha, de producción, los grados de licor, el número de cava, entre otras. [...]"*

---

<sup>20</sup> Consejo De Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de agosto de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 2010-00146-00. Reiterado en sentencia de 7 de julio de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. Único de radicación 2011-00456-00.



Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión "**CONTINENTAL**" del signo cuestionado, "**CONTINENTAL SINCE 1871**", es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**CONTINENTAL**", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "**CONTINENTAL SINCE 1871**"; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión ("**SINCE 1871**"), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es "**CONTINENTAL**".

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

**CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL - CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL**  
**CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL - CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL**  
**CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL - CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL**  
**CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL - CONTINENTAL SINCE 1871 - CONTINENTAL**

**CONTINENTAL SINCE 1871 - LIBRERÍA CONTINENTAL**

**CONTINENTAL SINCE 1871 - LIBRERÍA CONTINENTAL**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

**CONTINENTAL SINCE 1871 - LIBRERÍA CONTINENTAL**

**CONTINENTAL SINCE 1871 - LIBRERÍA CONTINENTAL**

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que la expresión "**CONTINENTAL**", comprendida en el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: "[...] 1. *adj. Perteneciente o relativo a un continente geográfico. [...]*".<sup>21</sup>

Por su parte, el término "**SINCE**" que hace parte del signo solicitado, proviene del idioma inglés, que traduce *desde entonces*<sup>22</sup>, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el *consumidor promedio colombiano*, por lo que se considera como signo de fantasía.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener el signo cuestionado una expresión de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las

---

<sup>21</sup> Consultado el 19 de septiembre de 2023. <https://dle.rae.es/continental>

<sup>22</sup> De conformidad con la página web del Diccionario de Cambridge, <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/since>, consultado el 19 de septiembre de 2023.



expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra "**CONTINENTAL**", lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos distintivos enfrentados.

De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa.

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 [...]"*

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



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

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018<sup>23</sup> trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

**[...] 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).**

---

<sup>23</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

*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*, el signo mixto cuestionado “**CONTINENTAL SINCE 1871**” fue solicitado para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

.- **Clase 7<sup>a</sup>** : “[...] *Máquinas para trabajar metales; madera, caucho y plástico para la fabricación, la reparación y el desmontaje de vehículos terrestres y marítimos, para la industria química, agrícola, minera, textil, de alimentos y bebidas, la construcción y la industria de envasado; máquinas herramientas; máquinas de imprimir; armazones de impresión, planchas de impresión; máquinas utilizadas para fabricar planchas de impresión; planchas de impresión (no fotosensibles); moldes de fundición a presión [máquinas, elementos]; planchas de impresión de máquinas de impresión litográfica; motores (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales);*



*componentes de motores de todo tipo, incluidos motores eléctricos y sus componentes (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales); unidades de control para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); arranques eléctricos para motores (excepto para vehículos terrestres); generadores eléctricos accionados con motores (excepto para vehículos aeroespaciales); cilindros principales; motores eléctricos (excepto para vehículos terrestres y aeroespaciales y bombas (máquinas); accionadores de motores (válvulas de mariposa, reguladores de ralenti; válvulas de control de aire; accionadores de tapas de aire, válvulas de recirculación de gases de escape (excepto para vehículos aeroespaciales) ; válvulas de inyección, boquillas de inyección para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); bombas de combustible; sistemas de inyección de combustible; bujías de motores de combustión( excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bujías de precalentamiento (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bobinas de encendido; filtros de aire para motores; convertidores catalíticos; cargadores [turbocompresores]; turbocompresores; unidades de control para máquinas; dispositivos de ajuste controlado para partes de vehículos, como asientos de vehículos, ventanillas, espejos, techos corredizos, válvulas de mariposa, árboles de levas; acoplamientos y elementos de transmisión, incluidos embragues (excepto para vehículos terrestres); correas de transmisión, correas trapezoidales; correas acanaladas en V, correas de variador, correas de distribución, correas síncronas, correas corrugadas,*



*correas de distribución de doble cara, correas planas, corras de elevación (componentes de máquinas), cintas transportadoras; componentes de máquinas como muelles; pistones amortiguadores [amortiguadores de vibraciones]; partes moldeadas de caucho y uniones de caucho, metal para el control de vibraciones siempre que estén incluidas en esta clase; soportes de motor; soportes hidráulicos; amortiguadores de vibración de torsión; accionadores; todos los productos mencionados, excepto de centrales eléctricas; aeroespaciales, motores émbolo para vehículos aeroespaciales, motores de turbinas de vehículos aeroespaciales y sus piezas y controles; válvulas (elementos de máquinas); cintas transportadoras, transportadores de cinta, piezas y accesorios de cintas transportadoras y transportadores de cinta; transportadores de pasajeros no comprendidos en otras clases; pistolas pulverizadoras de aire comprimido para agua, aceite, gas, pinturas y otras sustancias líquidas o gaseosas; herrajes (accesorios para pistolas pulverizadoras o pulverizadores); gatos mecánicos para vehículos; cortadoras de césped (máquinas); instrumentos agrícolas que no sean manuales; distribuidores automáticos. [...]*”.

**.- Clase 16 :** *"[...] Productos de imprenta, caracteres de imprenta, clichés de imprenta, mantillas de imprenta sus componentes y accesorios, no comprendidos en otras clases; atlas, calendarios, mapas geográficos, publicaciones (escritas); bolígrafos y lápices, artículos de encuadernación;*



*fotografías,; artículos de papelería excepto aquellos de papel; adhesivos (pegamentos de papelería o para uso doméstico); material para artistas,; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), incluidos libros de texto, libros especializados, revistas, instrucción para la utilización y/o reparación de partes de automóviles; materias plásticas de embalaje siempre que estén comprendidas en esta clase; formularios impresos, rollos impresos placas con diagramas de papel para tacómetros. [...]”.*

*.- **Clase 25** : “[...] Prendas de vestir, calzado, prendas de sombrerería, en particular pantalones largos, camisetas de manga corta, polos, abrigos, batas (guardapolvos), blusones, gorros, guantes (prendas de vestir), zapatos, paño para prendas de vestir, corbatas, bufandas. [...]”.*

*.- **Clase 35** : “[...] Publicidad, gestión de negocios, administración comercio.; trabajos de oficina; selección de personal, consultoría en materia de recursos humanos, servicios d consultoría en materia de negocios, relaciones públicas, publicidad radiofónica y televisada, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios, marketing, investigación de cuentas, estudios de mercado; servicios de venta minorista (incluida venta minorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

*químicos, combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; servicios venta mayorista (incluida venta mayorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos químicos, combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; asesoramiento organizativo sobre la concesión de derechos de uso para sistemas de movilidad. [...]*”.

Por su parte, las marcas nominativas previamente registradas “**CONTINENTAL**” (certificado núm. 258775), “**LIBRERÍA CONTINENTAL**” (certificado núm. 441055) y “**CONTINENTAL**” (certificado núm. 113124), amparan, respectivamente, los siguientes productos:

*.- **Clase 7<sup>a</sup>** : “[...] Bandas transportadoras de grandes volúmenes y sus repuestos. [...]*”.



*.- **Clase 16** : "[...] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.. [...]"*

*.- **Clase 18** : "[...] Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. [...]"*

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los productos que ampara el signo cuestionado y la marca previamente registrada "**CONTINENTAL**" en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza existe una conexión competitiva, pues además de que pertenecen a la misma Clase, pertenecen al mismo género, esto es, máquinas; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expendirse en los mismos establecimientos; presentan un uso complementario, ya que los repuestos de las bandas



transportadores (que ampara la marca registrada) pueden encontrarse dentro de las partes de motores y componentes de máquinas (que pretende distinguir el signo cuestionado); y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados<sup>24</sup>.

Igualmente, ocurre con los productos y servicios que ampara el signo cuestionado en las clases 16 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y aquellos que distingue la marca previamente registrada “**LIBRERÍA CONTINENTAL**” en citada Clase 16, pues además de que pertenecen a la misma Clase 16, son productos coincidentes, de manera que pertenecen al mismo género, esto es, productos de papelería; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas; suelen expenderse en los mismos

---

<sup>24</sup> Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: “[...] **Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.**

**Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieran llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero [...].** (Resaltado fuera de texto).



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

establecimientos, esto es, librerías, papelerías y almacenes de grandes superficie; presentan un uso conjunto o complementario, ya que para fabricar atlas, calendarios, mapas geográficos, publicaciones (escritas) y artículos de encuadernación se requiere necesariamente de papel o cartón; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados.

En cuanto a los servicios de la Clase 35, que ampara el signo cuestionado, la Sala evidencia la existencia de un uso conjunto, puesto que para ofrecer los servicios de venta minorista (incluida venta minorista en línea) de productos de imprenta, artículos de papelería y material de oficina, que ampara el signo cuestionado, se requiere, necesariamente, de los citados productos que pertenecen a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifica la marca previamente registrada.

Y en lo concerniente a la conexidad entre los productos que protege el signo cuestionado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y los que distingue la marca previamente registrada **"CONTINENTAL"**, en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, se advierte a la existencia de conexidad competitiva habida



cuenta que son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen una misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; presentan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

En efecto, la Sala considera que las prendas de vestir, que pretende identificar el signo cuestionado, normalmente son ofrecidas de manera conjunta por un mismo empresario prendas en cuero, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones que ampara la marca previamente registrada en los mismos establecimientos de comercio, lo que pone de presente la evidente conexidad competitiva dichos productos.

Así las cosas, al existir una evidente similitud entre el signo y marcas confrontados y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que éstos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los



productos y servicios que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

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

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

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

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

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

*(...)*

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

*riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. [...]”*<sup>25</sup>  
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “**CONTINENTAL**” (certificado núm. 258775), “**LIBRERÍA CONTINENTAL**” (certificado núm. 441055) y “**CONTINENTAL**” (certificado núm. 113124). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales<sup>26</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 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**”) [...]”.*

Ahora, la Sala debe analizar si el signo mixto cuestionado “**CONTINENTAL SINCE 1871**”, es derivado de la marca “**CONTINENTAL**”, previamente registrada, en favor de la actora, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, situación por la que, a su juicio de la actora, representa derechos adquiridos.

---

<sup>25</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.

<sup>26</sup> Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 2016<sup>27</sup> trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así:

"[...] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan."

[...]

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010<sup>1</sup>, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos:

[...]

Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998), sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido". En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: "El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada".

[...]

---

<sup>27</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00141-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. [...]" (Resaltado fuera del texto original)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo cuestionado no es una derivación de la marca "CONTINENTAL", previamente registrada, de la cual es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues si bien es cierto que identifican servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la nueva solicitud adicionó otro tipo de servicios, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:

<b>SERVICIOS PROTEGIDOS POR LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA</b>	<b>SERVICIOS QUE PRETENDE IDENTIFICAR EL SIGNO SOLICITADO</b>
<i>Publicidad, gerencia de empresas, administración de empresas, trabajo de oficina, incluyendo contratación, consultoría de manejo de personal, consultoría comercial, trabajo de relaciones públicas, publicidad en radio y televisión, organización de exhibiciones y ferias con propósitos comerciales y de publicidad, marketing, investigación en ventas, investigación de mercados.</i>	<i>Publicidad, gestión de negocios, administración comercio.; trabajos de oficina; selección de personal, consultoría en materia de recursos humanos, servicios d consultoría en materia de negocios, relaciones públicas, publicidad radiofónica y televisada, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios, marketing, investigación de cuentas, estudios de mercado; <b>servicios de</b></i>



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

	<p><b><u>venta minorista (incluida venta minorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos químicos, combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; servicios venta mayorista (incluida venta mayorista en línea) de: vehículos y accesorios de vehículos, neumáticos, frenos, artículos de caucho y materias plásticas, productos químicos, combustibles y propulsores, máquinas, herramientas y productos metálicos, artículos de construcción, productos eléctricos y electrónicos, soportes de audio y datos, productos de imprenta, artículos de papelería, material de oficina, prendas de vestir, calzado y productos textiles, artículos de juego, material deportivo; asesoramiento organizativo sobre la concesión de derechos de uso para sistemas de movilidad</u></b></p>
--	--

Ahora, en cuanto al argumento de la actora concerniente a que la expresión **"CONTINENTAL"** ha sido concedida como marca a diferentes titulares, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de



realizar un examen de registrabilidad analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos señalados en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a las que se pretende registrar; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia<sup>28</sup> reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Y en lo relativo a la presunta vulneración de los artículos 2º, 4º, 61 y 209 de la Constitución Política, la Sala tampoco lo evidencia, habida cuenta que el registro de la marca cuestionada fue negada conforme a las normas pertinentes sobre la materia, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares<sup>29</sup>, de conformidad con lo dispuesto, en el artículo 150 de la Decisión 486.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00.

<sup>29</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

<sup>30</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo "**CONTINENTAL SINCE 1871**", para amparar productos y servicios de las clases 7ª, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones 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**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00358-00  
Actora: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

**TERCERO:** 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 28 de septiembre de 2023.

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Presidente

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**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.