



---

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

**CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

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

**Referencia:** Acción de nulidad relativa

**Número único de radicación:** 110001032400020180008500

**Demandante:** Bayer Intellectual Property GmbH

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Laboratorios Demac Ltda.

**Temas:** Riesgo de confusión entre marcas nominativas.

**SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Intellectual Property GmbH contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

**I. ANTECEDENTES**

**La demanda**

1. Bayer Intellectual Property GmbH<sup>1</sup>, en adelante la parte demandante, presentó demanda<sup>2</sup> contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

---

<sup>1</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 14.

<sup>2</sup> Cfr. Folios 141 a 158

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad<sup>3</sup>, adecuado a la acción de nulidad relativa<sup>4</sup>, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, “*Por la cual se concede un registro*”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Demac Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

### **Pretensiones**

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones<sup>5</sup>:

*[...] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:*

*Resolución N° 72915 de 10 de noviembre de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca DELET-TOS (Nominativa) en favor de la sociedad LABORATORIOS DEMAC LTDA., para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de registro marcarío N° 582619 asignado a la marca DELET-TOS (Nominativa) en Clase 5 Internacional, concedida a favor de LABORATORIOS DEMAC LTDA.*

*2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso.*

*2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) [...]”.*

### **Presupuestos fácticos**

<sup>3</sup> Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por al cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”

<sup>4</sup> Cfr. Índice núm. 54 aplicativo web SAMAI. Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “*Régimen Común de Propiedad Industrial*”

<sup>5</sup> Cfr. Folio 25



4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones<sup>6</sup>:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el día 9 de mayo de 2017, el registro como marca del signo nominativo DELET-TOS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de mayo de 2017, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 794, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, concedió la marca nominativa DELET-TOS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>7</sup>.

### **Concepto de violación**

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así<sup>8</sup>:

#### ***Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

6.1. Señaló que la parte demandada no realizó el análisis de confundibilidad de la marca DELET-TOS respecto de la marca DELEGOL de su titularidad. Agregó que, de haber verificado el sistema de propiedad industrial, habría advertido que entre estas dos marcas existen semejanzas que, a su juicio, llevan a que se configure riesgo de confusión o asociación.

<sup>6</sup> Cfr. Folios 25 a 26

<sup>7</sup> "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

<sup>8</sup> Cfr. Folios 26 a 32

6.2. Argumentó que las marcas DELET-TOS y DELEGOL tienen semejanzas ortográficas, por cuanto tienen el mismo número de sílabas y la misma secuencia vocálica.

6.3. Señaló, en cuanto al aspecto fonético, que las marcas DELET-TOS y DELEGOL suenan muy similar, comoquiera que la pronunciación sonora de una palabra está determinada por la composición ortográfica de la misma y, al haberse encontrado que son ortográficamente similares, también debe concluirse que tienen similitud fonética.

6.4. Manifestó que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas comoquiera que son iguales o similares, pues identifican, entre otros, productos farmacéuticos. Agregó que, cuando los productos identificados son productos farmacéuticos, es necesario realizar un examen más riguroso, toda vez que una eventual confusión entre las marcas podría generar riesgo para la salud y la vida.

***Segundo cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

6.5. Indicó que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece como requisito para que un signo pueda ser considerado marca que sea distintivo y, en consecuencia, comoquiera que la marca DELET-TOS es similarmente confundible con la marca DELEGOS, no cumple con la función distintiva, por lo que no es susceptible de registro.

**Contestaciones de la demanda**

**Parte demandada**

7. La parte demandada<sup>9</sup> contestó la demanda<sup>10</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Argumentó que, a su juicio, desde el aspecto visual no existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, toda vez que las marcas DELET-TOS y DELEGOL están compuestas por distinto número de letras, sílabas y palabras, lo que genera que la

<sup>9</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 80 a 83

<sup>10</sup> Cfr. Folios 70 a 79

marca DELET-TOS tenga un grado de distintividad suficiente para coexistir pacíficamente en el mercado con la marca DELEGOL.

7.2. Señaló que no existe riesgo de confusión fonética comoquiera que su estructura ortográfica es diferente.

7.3. Por último, señaló que las marcas cotejadas no son semejantes y, en ese sentido, pueden coexistir en el mercado y no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que, al no presentarse el primer supuesto de riesgo de confusión, no es procedente realizar el examen de conexidad competitiva.

### **Tercero con interés directo en el resultado del proceso**

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso<sup>11</sup>, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así<sup>12</sup>:

#### ***Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

8.1. Manifestó que la marca DELET-TOS es una marca que carece de significado conocido en el idioma español, que es de naturaleza nominativa simple fantasiosa, y que, en ese sentido, cumple a con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

#### ***Frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

8.2. Manifestó que las marcas cotejadas no son similarmente confundibles comoquiera que: i) la marca DELET-TOS está conformada por ocho letras, mientras que DELEGOL está conformada por nueve letras; y ii) los sufijos TOS y GOL generan una disonancia fonética que permite que ambas marcas coexistan en el mercado.

8.3. Argumentó que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas cotejadas son diferentes, puesto que, mientras DELET-TOS tiene dos palabras, la primera con dos

<sup>11</sup> Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 57 a 58

<sup>12</sup> Cfr. Folios 51 a 54



sílabas y la segunda con una sílaba, la marca DELEGOL es una sola palabra compuesta por tres sílabas.

8.4. Concluyó que, a su juicio, la parte demandante no logra demostrar la violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la parte demandada actuó de conformidad con lo previsto en las normas señaladas, motivando debidamente el acto administrativo acusado y apegándose estrictamente a las normas aplicables.

### **Audiencia inicial y audiencia de pruebas**

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 30 septiembre de 2019<sup>13</sup>, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 7 de octubre de 2019<sup>14</sup>, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió de la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019<sup>15</sup>, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 31-IP-2020<sup>16</sup> de 8 de mayo de 2020, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

*“[...] “[...] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.*”

<sup>13</sup> Cfr. Folios 90 a 91

<sup>14</sup> Cfr. Folios 101 a 115

<sup>15</sup> Cfr. Folios 130 a 131

<sup>16</sup> Cfr. Folios 142 a 153

*No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca.*

*De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el temad e la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto [...]”*

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

### **Reanudación del proceso y alegatos de conclusión**

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2021<sup>17</sup>, por un lado, reanudó el proceso y, por otro lado, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

14. Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente.

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

## **II. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 31-IP-2020 proferida el 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

### **Competencia de la Sala**

---

<sup>17</sup> Cfr. Folios 156 a 158



17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>18</sup>, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>19</sup>, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

### **Acto administrativo acusado**

19. El acto administrativo acusado es el siguiente:

19.1. La Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017<sup>20</sup>, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **Problema jurídico**

20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

20.1. Si la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa DELET-TOS para identificar "*Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, repelentes de insectos*", productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el

<sup>18</sup> "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

<sup>19</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

<sup>20</sup> Cfr. Folios 16 a 17





artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

20.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca DELEGOL con registro marcario núm. 186471, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena<sup>21</sup>, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

---

<sup>21</sup> El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>22</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>23</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>24</sup>**

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>25</sup>.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

<sup>23</sup> La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

<sup>24</sup> El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

<sup>25</sup> El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

<sup>26</sup> En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”

### **Interpretación Prejudicial 31-IP-2020 de 8 de mayo de 2020**

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso<sup>27</sup>:

*“[...] 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,*

<sup>27</sup> Cfr. 142 a 153

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener 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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]

## 2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **DELET-TOS** (denominativo) y la marca **DELEGOL** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.<sup>9</sup>

a) 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.

b) 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<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-logo**.

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 el 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **DELET-TOS** (denominativo) y la marca **DELEGOL** (denominativa). [...] <sup>28</sup>.

## Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

<sup>28</sup> Cfr. Folio 146 a 150

32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

### **Análisis del caso concreto**

33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

34. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación:

Marca concedida	Marca previamente registrada
<p style="text-align: center;"><b>DELET-TOS</b></p> <p>Registro núm.: 582619 Titular: Laboratorios Demac Ltda. Productos de la Clase 5: "<i>Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, repelentes de insectos.</i>"</p>	<p style="text-align: center;"><b>DELEGOL</b></p> <p>Registro núm.: 186471 Titular: Bayer Intellectual Property GmbH. Productos de la Clase 5: "<i>Productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; insecticidas; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.</i>"</p>

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas.

### **Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

36. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

37. Esta Sección<sup>29</sup>, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] *se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]*”<sup>30</sup>.

38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]*”<sup>31</sup>.

39. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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 [...]*”<sup>32</sup>.

40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso,

<sup>29</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000.

<sup>30</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

<sup>31</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

se encuentra dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente o no su registro.

41. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

*“[...] 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 ideológica.*

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

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

*d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]<sup>33</sup>*

42. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos:

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

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

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

<sup>33</sup> Cfr. Folio 146



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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]”<sup>34</sup>.

43. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre la marca nominativa concedida y una marca nominativa previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de marca nominativa.

44. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto<sup>35</sup>.

45. En este sentido, considerando que el caso *sub examine* requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca nominativa DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa DELEGOL, de titularidad de la parte demandante, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos:

“[...] 2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **DELET-TOS** (denominativo) y la marca **DELEGOL** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el

<sup>34</sup> Cfr. Folios 146 a 147

<sup>35</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.

consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.

a) 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.

b) 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<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-logo**.

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 el 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos

*culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.*

*2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **DELET-TOS** (denominativo) y la marca **DELEGOL** (denominativa). [...]”<sup>36</sup>*

46. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa DELET-TOS de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca nominativa DELEGOL, de la cual es titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

### **Análisis de los supuestos normativos**

#### ***Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada***

47. En primer lugar, respecto de la marca nominativa de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte que consiste en los elementos nominativos DELET-TOS. En ese sentido, es una marca compuesta por los términos DELET y TOS, los cuales se encuentran unidos por el signo ortográfico “guion” (-) el cual se usa “[...] *para unir palabras a fin de formar compuestos, como en estudios físico-químicos; para expresar relación entre conceptos o entidades, como en binomio espacio-tiempo; para expresar intervalos, como en págs. 33-35; para unir prefijos a siglas o nombres propios: anti-OTAN, pro-Obama; y para unir expresiones que combinan cifras y letras, como en DC-10 [...]”*<sup>37</sup>.

48. En segundo lugar, la Sala considera que el término DELET es una palabra que no tiene significado en castellano<sup>38</sup> y, en consecuencia, es un término de fantasía. Por el

<sup>36</sup> Cfr. Folio 146 a 150

<sup>37</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/guion>. Consultado el 19 de julio de 2023.

<sup>38</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/delet?m=form>. Consultado el 19 de julio de 2023.

contrario, TOS, de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, significa “[...] movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio de las personas y de algunos animales [...]”,<sup>39</sup> por lo que es un término evocativo de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

49. Y, en tercer lugar, respecto de la marca nominativa de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte que consiste en el elemento nominativo DELEGOL, por lo que es una marca nominativa simple, que no tiene ningún significado en castellano<sup>40</sup>, por lo que la Sala considera que es un término de fantasía.

50. Conforme lo anterior, la Sala encuentra que corresponde realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.

### Comparación ortográfica

51. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión.

52. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite *supra*, la Sala encuentra lo siguiente:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tercero con interés directo en el resultado del proceso	D	E	L	E	T	-	T	O	S
Demandante	D	E	L	E	G	O	L		

53. La Sala observa que la marca DELET-TOS está conformada por dos palabras unidas por un guion, tres sílabas, ocho letras, tres vocales y cuatro consonantes; ii) la marca DELEGOL está conformada por siete letras, tres vocales y cuatro consonantes.

54. La Sala considera que, como lo señaló la parte demandante, las marcas tienen identidad en sus primeras cuatro letras, es decir “DELE” y que tienen la misma secuencia vocálica E-E-O; sin embargo, las dos marcas cotejadas cuentan con

<sup>39</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/tos?m=form>. Consultado el 19 de julio de 2023.

<sup>40</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/delegol>. Consultado el 19 de julio de 2023.

elementos ortográficos que las diferencian, como su longitud y estructura. En particular, la Sala considera que visualmente las marcas cuentan con particularidades diferenciadoras como la estructura compuesta de la marca DELET-TOS, otorgada por el uso del guion, y la terminación de ambas marcas DELET-TOS y DELEGOL.

55. La Sala concluye que no existe similitud ortográfica, pues si bien ambas palabras incluyen y comparten las primeras cuatro letras, los términos tienen longitudes diferentes y cuentan estructuras que las hacen diferenciables.

### **Comparación fonética**

56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva:

DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL
DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL
DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL	DELET-TOS / DELEGOL

57. La Sala advierte que no hay en el presente caso similitud fonética. Si bien ambas marcas comparten las primeras cuatro letras DELE, la composición de las palabras y, en particular, su terminación es diferente y genera diferencias fonéticas en su pronunciación. Por un lado, DELET-TOS cuenta con dos consonantes T, una seguida de la otra para efectos de la pronunciación, lo que genera un efecto cortante en su pronunciación. Por otro lado, DELEGOL al ser una sola palabra y estar compuesta por una G, tiene una pronunciación que da efecto de continuidad, pues la G funcionaría como una consonante oclusiva velar sonora, es decir que las cuerdas bucales no dejan de sonar durante su pronunciación.

58. Asimismo, la Sala encuentra que en los dos términos el elemento que más impacta en la mente del consumidor es TOS y GOL, respectivamente. En cuanto a DELET-TOS, si bien son dos palabras, para efectos fonéticos TOS cumpliría las veces de la sílaba tónica. En el caso de DELEGOL, su sílaba tónica es GOL, este hecho, sumado a la diferencia en la pronunciación de la S y la L al final de los términos, genera que haya diferencias fonéticas.

## Comparación conceptual

59. Por último, la similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico o semejante. En el caso *sub examine*, comoquiera que la marca DELEGOL es un término de fantasía, es decir, que no tiene un significado en castellano, no es posible realizar un cotejo respecto del elemento ideológico de las marcas.

60. Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman, la Sala considera que no existe similitud entre los signos cotejados, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

### **Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas**

61. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

62. En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas DELET-TOS y DELEGOL, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca nominativa DELET-TOS no se encuentra en alguna causal que impida su registro.

### **Respecto de la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000**

63. La Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que “[...] *al haberse demostrado que la marca DELET-TOS resulta ser semejante -al punto de causar confusión- con la marca DELEGOL de propiedad de mi representada,*

se deduce con toda claridad que la marca pretendida en registro por la sociedad LABORATORIOS DEMAC LTDA. incumple la función distintiva de una marca, redundando de contera en que aquella expresión no pueda entenderse como una marca en los términos del artículo 134 de la Decisión 486 [...]”<sup>41</sup>.

64. En ese sentido, y atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) el artículo 134 *ibidem* fue desarrollado desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad del artículo 136 *ibidem*; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró pertinente interpretar, el literal a) del artículo 136 *ibidem*: la Sala considera que, para el caso *sub examine*, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 *ibidem* comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si las marcas confrontadas son confundibles.

## Conclusión

65. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca nominativa DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa DELEGOL, con certificado de registro núm. 390757, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el la parte demandante.

66. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, no prosperan los cargos de la demanda.

67. Así las cosas, no se encuentra la vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en ese sentido,

---

<sup>41</sup> Cfr. Folio 32

ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, *“Por la cual se concede un registro”*, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

### **Sobre un reconocimiento de personería**

68. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012<sup>42</sup>, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias.

69. Atendiendo a que la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.522.559 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 25742, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

**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,**

### **III. RESUELVE:**

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

**SEGUNDO: RECONOCER** personería a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

<sup>42</sup> *“Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”*





**TERCERO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**CUARTO: ORDENAR** a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado  
Presidente

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

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.