



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

**Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00453-00**  
**Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho**  
**Actora: DORLING KINDERSLEY LIMITED**

**TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "DK" TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA "DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?", A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA PALABRA "DK", CONTENIDA EN EL REGISTRO PREVIO, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA EN LA CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **DORLING KINDERSLEY LIMITED**, 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. 2208 de 27 de enero de 2021**, expedida por el director de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio<sup>1</sup>; y **19442 de 12 de abril de 2021**, emanada de la Superintendente Delegada 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 "**DK**".

**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 28 de noviembre de 2019 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "**DK**", para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 41<sup>2</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>3</sup>.

---

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

<sup>2</sup> El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: "[...] Clase 41: Producción de programas de televisión, programas de televisión por cable, películas cinematográficas, programas por satélite y radio y programas informativos para radio y televisión; servicios de entretenimiento por televisión; educación e instrucción por televisión o en relación con ella; producción, presentación, distribución, suscripción y alquiler de programas de radio y televisión y grabaciones de video y de películas; servicios de publicación; publicación de revistas, libros y productos de imprenta; servicios de edición electrónica; suministro de publicaciones electrónicas y música digital, libros y periódicos en línea, así como por Internet o la red informática mundial; publicación en línea de bases de datos y



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad **DIRTYKITCHEN S.A.S.**, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**", previamente registrada a su favor en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante la Resolución núm. 2208 de 27 de enero de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad **DIRTYKITCHEN S.A.S.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "**DK**", para distinguir servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

---

*directorios; suministro de información educativa y recreativa en línea de bases de datos y directorios; suministro de publicaciones electrónicas, soportes y grabaciones digitales no descargables; suministro de soportes y grabaciones digitales no descargables con sonido, imágenes, texto, información, señales o software; datos grabados electrónicamente no descargables; archivos electrónicos no descargables; organización y dirección de foros y grupos de discusión sobre libros, autores, temas y materiales educativos, y literatura; asesoramiento y asistencia sobre la selección de libros; alquiler de libros; asesoramiento y asistencia a instituciones educativas en la selección de libros; difusión de material educativo a saber, libros de cursos para establecimientos educativos; suministro de información a clientes sobre libros; servicios de bibliotecas; servicios de bibliotecas ambulantes; servicios de bibliotecas electrónicas; servicios de biblioteca fotográfica; servicios de biblioteca electrónica para el suministro de información electrónica (incluida la información de archivo) en forma de textos, información de audio y vídeo; educación; servicios de cursos, seminarios y conferencias educativas; formación en el ámbito de la educación; servicios de bibliotecas multimedia; servicios de clubes educativos, servicios de estudios de grabación; servicios de grabación de audio y vídeo; alquiler de películas y grabaciones sonoras, aparatos y accesorios de proyectos cinematográficos; producciones teatrales y escénicas; presentación de actuaciones en vivo; formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de juegos electrónicos por Internet; suministro de juegos informáticos y juegos informáticos educativos no descargables; servicios de formación y educación asistidos por ordenador; presentación y distribución de grabaciones de audio, vídeo, imágenes fijas y en movimiento, y datos; organización, producción y presentación de espectáculos, competiciones, juegos, conciertos, exposiciones y eventos; publicación y edición de productos de imprenta; servicios de publicación en materia de soluciones de edición personalizada; servicios de consultoría sobre la publicación de textos escritos; información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados [...]."*

<sup>3</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



4º- Sostuvo que el 10 de marzo de 2021 presentó una solicitud de limitación de la cobertura de los servicios que amparaba el signo solicitado "DK", con la finalidad de distinguir únicamente los siguientes servicios de la citada Clase 41: "[...] *Servicios de publicación; publicación de revistas, libros y productos de imprenta; servicios de edición electrónica, suministro de publicaciones electrónicas, libros y periódicos en línea, así como por Internet o la red informática mundial; publicación en línea de bases de datos y directorios; suministro de información a clientes sobre libros; servicios de biblioteca fotográfica; publicación y edición de productos de imprenta; servicios de publicación en materia de soluciones de edición personalizada; servicios de consultoría sobre la publicación de textos escritos [...]*".

5º: Que contra el mencionado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 19442 de 12 de abril de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

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



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>4</sup>, de la Comisión de la Comunidad Andina, 13 de la Constitución Política y 3º del CPACA, por cuanto, a su juicio, denegó indebidamente el registro como marca del signo mixto “**DK**” en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no es idéntico ni similar a la marca previamente registrada “**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**”.

Adujo que desde el punto de vista ortográfico las expresiones enfrentadas presentan diferencias evidentes, dado que la marca previamente registrada está conformada por ocho (8) palabras, mientras que el signo solicitado se compone de solo una (1).

Mencionó que desde el punto de vista fonético las expresiones confrontadas presentan diferencias en su pronunciación, habida cuenta que no comparten la misma sílaba tónica ni coinciden en sus raíces o terminaciones.

Explicó que desde el aspecto ideológico los signos cotejados evocan conceptos diferentes pues, por un lado, la marca previamente

---

<sup>4</sup> En adelante Decisión 486.



registrada "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**" hace referencia a contenidos audiovisuales, dada la inclusión de los íconos de reproducción, atrasar y adelantar en su elemento figurativo; y, por el otro, el signo cuestionado es un acrónimo de su razón social **DORLING KINDERSLEY**.

Agregó que no existe conexidad competitiva entre los servicios que distinguen los signos enfrentados, teniendo en cuenta la limitación de la cobertura que realizó respecto de los servicios que pretende distinguir "**DK**", en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Arguyó que los servicios que pretende amparar el signo solicitado "**DK**" pertenecen al mercado editorial, mientras que los de la marca previamente registrada, "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**", corresponden al mercado de producción de material audiovisual, por lo que no son complementarios ni intercambiables entre sí.

Señaló que la entidad demandada le dio un trato diferenciado e injustificado, al denegar el registro como marca del signo mixto "**DK**", para identificar servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación de Niza, pues en un caso con los mismos supuestos



fácticos llegó a una conclusión opuesta al declarar infundada la oposición formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y conceder el registro de la marca "**K DIANNA K**", en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **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 según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que en su momento encontró que existía una relación de conexidad entre los servicios que identifican el signo y la marca enfrentados, escenario en el que los canales de distribución, público y proveedores relevantes son los mismos; y que, además, las expresiones valoradas en su conjunto arrojan similitudes ortográficas y fonéticas, lo que impide que conceder el registro del signo solicitado en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



**II.-2.** La sociedad **DIRTYKITCHEN S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó despachar desfavorablemente las súplicas incoadas.

Aseguró que el signo solicitado está compuesto esencialmente por la partícula preponderante "**DK**", que al ser pronunciada resulta idéntica a la marca previamente registrada.

Manifestó que el consumidor asociará el vocablo "**DK**", no solo con la marca previamente registrada que la comprende, sino con lo que esta representa, esto es, con las siglas de **DIRTYKITCHEN**.

Señaló que las expresiones enfrentadas identifican iguales servicios de entretenimiento y educación, por lo que también existe conexidad competitiva.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

Mediante providencia de 18 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182<sup>a</sup> de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>5</sup>, adicionado por el artículo 42 de la

---

<sup>5</sup> CPACA.





Ley 2080 de 29 de enero de 2021<sup>6</sup>, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, 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, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las **resoluciones núms. 2208 de 27 de enero de 2021 y 19442 de 12 de abril de 2021**, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto "**DK**", a nombre de la sociedad **DORLING KINDERSLEY LIMITED**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 13 de la Constitución Política, 3º del CPACA y 136, literal a), de la Decisión 486.

---

<sup>6</sup> "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



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 con la demanda y las contestaciones de la misma presentadas por la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**IV.-1.** La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto señaló que es notable la diferencia que existe entre las expresiones en conflicto, pues no comparten la misma sílaba tónica, ni coinciden en sus raíces ni terminaciones, además, la extensión misma del elemento denominativo de la marca registrada.



En cuanto al aspecto ideológico, señaló que el signo y marcas cotejados son diferentes ya que evocan conceptos diferentes, pues la marca registrada evoca contenidos audiovisuales, dada la inclusión de los iconos de reproducción, atrasar y adelantar, en su elemento figurativo, y además hace referencia a la expresión Dirty Kitchen (cuya traducción es "Cocina Sucia"), que también forma parte del contenido conceptual de esta marca, mientras que el signo solicitado evoca el concepto de una obra literaria, pues su logo es la silueta de un libro abierto y hace referencia a su nombre, que a su vez forma parte del reconocido grupo empresarial **PENGUIN RANDOM HOUSE**, líder del sector editorial a nivel mundial.

**IV.-2.** La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que en el caso *sub examine* la expresión "**DK**" es similarmente confundible con la marca previamente registrada, pues reproduce íntegramente su elemento principal y los servicios que identifican son estrechamente relacionados.

Indicó que es altamente probable que cualquier persona al encontrar una publicación sobre, por ejemplo, temas de educación con la



expresión "**DK**", piense que dicha publicación es realizada por la marca ya existente en el mercado.

**IV.3.-** La sociedad **DIRTYKITCHEN S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que en las expresiones enfrentadas predomina el vocablo "**DK**".

Señaló que en el signo solicitado la partícula "**DK**" ocupa el 80% del logo, mientras que en la marca registrada está compuesta por palabras y gráficas, lo que denota que las letras predominantes son la "**DK**".

**IV.4.-** El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-143, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que las expresiones enfrentadas coinciden en el vocablo "**DK**", y a pesar de que el signo solicitado contiene un elemento gráfico de color rojo, no alcanza a tener fuerza para diferenciarlo de la marca previamente registrada, la cual está compuesta por las palabras "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**".



## 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>7</sup>:

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

[...]

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

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

---

<sup>7</sup> Proceso 145-IP-2021.



conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

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

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

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

1.4. 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 en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o 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, bajo los siguientes criterios:

[...]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese



sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

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

[...]

2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos 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.

[...]

2.5. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

[...]

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

[...]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

[...]

**b) La complementariedad de los productos o servicios**

[...]

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

[...]





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 [...]*”.

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

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 2208 de 27 de enero de 2021 y 19442 de 12 de abril de 2021**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto solicitado, **“DK”**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta, **“DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?”** en la misma Clase, previamente registrada a favor de la sociedad



**DIRTYKITCHEN S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los servicios que distinguían existe conexidad competitiva.

La parte demandante señaló que desde el aspecto ideológico los signos cotejados evocan conceptos diferentes pues, por un lado, la marca previamente registrada "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**" hace referencia a contenidos audiovisuales, dada la inclusión de los íconos de reproducción, atrasar y adelantar en su elemento figurativo; y, por el otro, el signo cuestionado, es un acrónimo de su razón social **DORLING KINDERSLEY**.

Agregó que no existe conexidad competitiva entre los servicios que distinguen los signos enfrentados, teniendo en cuenta la limitación de la cobertura que realizó respecto de los servicios que pretende distinguir "**DK**", en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC manifestó que en su momento encontró que existía una relación de conexidad entre los servicios que identifican el signo y la marca enfrentados, escenario en el que los canales de



distribución, público y proveedores relevantes son los mismos; además, las expresiones valoradas en su conjunto arrojan similitudes ortográficas y fonéticas, lo que impide que conceder el registro del signo solicitado en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151<sup>8</sup>, de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinente [...]*” y “[...] *con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto [...]*”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

**Decisión 486.**

[...]

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

*a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

---

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



[...]

**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 los referidos pronunciamientos comunitarios, así:

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

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

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

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



Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así:



**SIGNO MIXTO CUESTIONADO<sup>9</sup>**



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

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “**DK**”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta “**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**” a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

---

<sup>9</sup> Índice 2 del expediente digital.

<sup>10</sup> Índice 3 del expediente digital.



La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones enfrentadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, 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 denominativas:

"[...]

*(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. 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.*
- (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 [...]”.*

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 del signo y la marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.



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

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

*[...]".*

Respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado "DK" y la marca previamente registrada, "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión "DK", contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de las





partículas **"DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?"**, en la marca cuestionada, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo del signo cuestionado **"DK"**

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado suprime seis palabras **"DIRTY"**, **"KITCHEN"**, **"EST."**, **"HAS"**, **"PROBADO"** y **"VIDEO"**, cuatro números **"2011"** y dos signos de interrogación **"¿?"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en **"DK"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"DK"** no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo:

*"[...] Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, **"TWIST COLANTA"**, y las marcas previamente registradas **"TWIST"**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"TWIST"**, 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 **"COLANTA"** en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, **"TWIST"**.*

*De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas **"TWIST FROST"** y **"FRUTTY TWIST"**, puesto que el signo cuestionado **"TWIST COLANTA"** reproduce totalmente la expresión **"TWIST"**, contenida también en las marcas previamente registradas.*

*Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras **"TWIST"** y **"COLANTA"**, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que **la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en "TWIST", lo que lleva a que el signo solicitado "TWIST COLANTA" no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.***

*[...]*

***Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "TWIST", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "TWIST COLANTA"; y aunque el signo solicitado tiene otra***



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<sup>12</sup>, por lo que la expresión “**DK**” de la marca previamente registrada, “**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020<sup>13</sup>, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó:

---

***expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” [...].*** (Destacado fuera de texto).

<sup>12</sup> Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00.



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

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado **"DK"** no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, **"DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?"**.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación **"DK"**, siendo este el elemento principal del signo cuestionado **"DK"** y la marca previamente registrada **"DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?"**; y aunque esta última tiene en su conjunto otras expresiones (**"DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?"**), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es **"DK"**.



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

**DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO? – DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**

**DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO? – DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**

**DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO? – DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**

**DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO? – DK – DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que las palabras "**HAS**", "**PROBADO**" y "**VIDEO**", que hacen parte de la marca previamente registrada según el Diccionario de la Real Academia Española, significan, respectivamente: "[...] *Se trata de la forma correspondiente a la segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo haber [...]*"<sup>14</sup>, "[...] *1. adj. Acreditado por la experiencia [...]*"<sup>15</sup> y "[...] *1. m. Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante cinta magnética u otros medios electrónicos [...]*"<sup>16</sup>.

Ahora, respecto de palabra "**DK**", presente en el signo y marca enfrentados, corresponde a un acrónimo, ya que corresponde a la sigla "**DIRTY KITCHEN**" de la marca previamente registrada, y/o

---

<sup>14</sup><https://www.rae.es/espanol-al-dia/has-haz-0#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20forma,tiempos%20compuestos%20de%20la%20conjugaci%C3%B3n,consultado%20el%209%20de%20mayo%20de%202024.>

<sup>15</sup><https://dle.rae.es/probado,consultado%20el%209%20de%20mayo%20de%202024.>

<sup>16</sup><https://dle.rae.es/video,consultado%20el%209%20de%20mayo%20de%202024.>



como lo indica la actora a las siglas de su nombre "**DORLING KINDERSLEY**", motivo por el cual así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios<sup>17</sup>.

En todo caso, si bien es cierto que dichas marcas corresponden a acrónimos, también lo es que, por un lado, éstos no pertenecen al significado de la parte denominativa de la marca, comoquiera que un acrónimo es la unión de palabras y no el significado del término en sí mismo y, por el otro, el consumidor no asociará la denominación de la marca con el significado de las palabras que individualmente consideradas componen el acrónimo. En tal sentido, se considera que las marcas enfrentadas son de fantasía y, por lo tanto, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Ahora, aunque los términos "**DIRTY**" y "**KITCHEN**", que hacen parte de la marca previamente registrada, provienen del idioma inglés, los cuales traducen respectivamente "**SUCIA**" y "**COCINA**", sus significados no son del conocimiento común o de uso generalizado, por lo que se consideran como términos de fantasía, al

---

<sup>17</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00391-00.



igual que la partícula "**EST**", ya que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el *consumidor promedio colombiano*<sup>18</sup>.

Por último, el número "**2011**", presente en la marca previamente registrada, corresponde a un año del calendario.

Así las cosas y comoquiera que la marca previamente registrada contiene expresiones de fantasía, la Sala considera que el signo y la marca opositora no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por lo expuesto, la Sala concluye que al encontrarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

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

---

<sup>18</sup> No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras "DIRTY" Y "KITCHEN", sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.



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

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018<sup>19</sup> trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

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

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

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

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

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

---

<sup>19</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

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

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

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

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios 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 solicitado “**DK**” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Servicios de publicación; publicación de revistas, libros y productos de imprenta; servicios de edición electrónica, suministro de publicaciones electrónicas, libros y periódicos en línea, así como por Internet o la red informática mundial; publicación en línea de bases de datos y directorios; suministro de información a clientes sobre libros; servicios de biblioteca fotográfica; publicación y edición de productos de imprenta; servicios de publicación en materia de soluciones de edición personalizada; servicios de consultoría sobre la publicación de textos escritos [...]*”.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada “**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**”, distingue los siguientes servicios en la misma Clase: “[...] *Educación; formación; esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Especialmente formatos de programas de televisión, libretos de novelas, redacción de guiones, creación y producción de material audiovisual. Series, videos, material audiovisual de esparcimiento [...]*”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo



cuestionado y aquellos que distingue la marca opositora en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la educación y/o formación, entre este, publicaciones de revistas, libros y producción de material audiovisual; dichos servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: revistas especializadas y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentados.

Adicionalmente, se observa que son servicios complementarios en la medida en que en el sector de la educación desarrollado por colegios y entes universitarios respaldan los trabajos investigativos de los alumnos y/o profesores, así como los reconocimientos con la publicación de revistas y libros y con la producción de material audiovisual, proporcionando espacios para la promulgación de compendios académicos.



Así las cosas, al existir similitud entre el signo y la marca confrontada y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

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

*"[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]"*.

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



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

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015<sup>20</sup>, que ahora se prohíja, indicó 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*

---

<sup>20</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



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

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, "**DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales<sup>21</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**"). [...]"*

Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 13 de la Constitución Política y 3º del CPACA, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro del signo cuestionado fue analizado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar

---

<sup>21</sup> Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares<sup>22</sup>, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150<sup>23</sup> de la Decisión 486<sup>24</sup>.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto "DK", para amparar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

---

<sup>22</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>23</sup> "[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[...]".

<sup>24</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.



Por último, se le reconocerá personería al doctor **ADRIANO SALVATORE MARCERANO CASTILLO**, como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 37 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

**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: ENVÍESE** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

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



**CUARTO: TENER** al doctor **ADRIANO SALVATORE MARCERANO CASTILLO**, como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 37 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.

**GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES**  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Aclara voto

**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.