



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Número único de radicación: 11001032400020140002500

Demandante: Panadería San Jorge S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Intercontinental Great Brands Llc.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Cotejo entre marcas mixtas.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Panadería San Jorge S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 58950 de 28 de septiembre de 2012 y 46907 de 12 de agosto de 2013.

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 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, resolvió declarar fundado el impedimento del Consejero de Estado, Dr. Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 315 a 316



1. Panadería San Jorge S.A., en adelante, la parte demandante², presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho³, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 58950 de 28 de septiembre de 2012, *“Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”*, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 46907 de 12 de agosto de 2013, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto BLACK OUT para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁴:

“[...] PRIMERA; Se declare la nulidad de las resoluciones números 58950 del 28 de Septiembre de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria ya Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta BLACK OUT (MIXTA) clase 30; 46907 del 12 de Agosto de 2013, proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de Apelación, que confirmó la negación de la marca BLACK OUT (MIXTA) clase 30. [...]”

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[...] SEGUNDA: Que con fundamento en dicha declaración, se conceda el registro de la marca BLACK OUT (MIXTA), clase 30, solicitado a favor de la sociedad PANADERÍA SAN JORGE S.A. [...]”

Presupuestos fácticos

² Actuando por intermedio de apoderado.

³ Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”*

⁴ Cfr. Folio 173



5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

5.1. Solicitó, el 28 de marzo de 2012, el registro como marca del signo mixto BLACK OUT para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 642 de 13 de abril de 2012, y Kraft Foods Global Brands LLC, ahora Intercontinental Great Brands Llc., en adelante en tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentó oposición.

5.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 58950 de 28 de septiembre de 2012, negó el registro del signo mixto BLACK OUT para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.4. Interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 58950 de 28 de septiembre de 2012.

5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 46907 de 12 de agosto de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 58950 de 28 de septiembre de 2012.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

6.1 Los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:



7.1. La parte de demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 150 y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que entre el signo BLACK OUT y las marcas OREO no existe similitud, por lo que no se genera confusión en el consumidor que lo induzca a error.

7.2. La parte demandada usó como argumento, para negar el registro del signo, el elemento gráfico de la marca OREO, más exactamente el color azul del empaque de las galletas, sin considerar los demás elementos que acompañan e integran las expresiones, de los cuales se evidencia la diferencia sustancial entre los signos distintivos.

7.3. Desde la perspectiva de diseño, los empaques cuentan con 15 diferencias entre sí.

7.4. La parte demandada no puede afirmar que la marca mixta BLACK OUT imitó los tonos azules y blancos de la etiqueta de la marca OREO, puesto que son muchas las marcas de galletas que utilizan dichos colores en sus empaques.

7.5. Existe mayor similitud entre marcas como OREO y RECREO.

7.6. Es titular de la marca mixta BLACK OUT para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en el Perú, tal como consta en los certificados de registro núms. 00093012, 00093510, 00093144, 00093509, 00088210 y 00175245; mientras que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de la marca OREO en la misma Clase, con los certificados de registro núm. 00177903 y 00161347.

7.7. Cuenta con un derecho de propiedad industrial sobre la expresión BLACK OUT desde hace aproximadamente 10 años en el Perú y, hasta la fecha, no ha existido algún tipo de confusión con la marca OREO.

7.8. Teniendo en cuenta lo anterior, existen antecedentes de coexistencia pacífica de ambas marcas sin ningún tipo de confusión para el consumidor desde la perspectiva fonética o gráfica.



7.9. La parte demandada expidió la Resolución núm. 20132 de 31 de marzo de 2014, por medio de la cual concedió registro a la marca nominativa BLACK OUT para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza, de la cual es titular.

Contestación de la demanda

8. La parte demandada no contestó la demanda.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así:

9.1. La parte demandada aplicó correctamente la normativa comunitaria al negar el registro como marca del signo mixto BLACK OUT, con fundamento en la marca mixta previamente registrada y notoriamente conocida OREO.

9.2. La parte demandante se limitó a comparar los elementos nominativos de los signos distintivos, lo cual desdibuja la naturaleza misma de estas últimas.

9.3. Existe una reproducción total de los elementos gráficos y combinación de colores de los signos distintivos en conflicto.

9.4. La marca OREO es notoriamente conocida.

9.5. Permitir la coexistencia en el mercado de productos identificados por los signos distintivos cotejados, que pertenecen a la misma clase o a clases relacionadas, generan riesgo de confusión y/o asociación al consumidor.

9.6. Respecto la coexistencia en el Perú de los signos distintivos en conflicto, debe tenerse de presente el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial.

Solicitud de interpretación prejudicial y audiencia inicial



10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de febrero de 2015, 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; y este profirió la Interpretación Prejudicial 640-IP-2015 de 26 de agosto de 2016⁵, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

"[...] La corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación prejudicial del Artículo 150 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso.

Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]."

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

12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 29 de marzo de 2019, reanudó el proceso y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 8 de abril de 2019⁶; iii) declaró saneado el proceso; iv) resolvió sobre las excepciones del núm. 6 .º del artículo 180 de la Ley 1437; v) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la posibilidad de conciliación y la fase de medidas cautelares; y vii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Prescindencia de las audiencias de pruebas y de alegación y juzgamiento y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto 3 de febrero 2025, resolvió: i) prescindir de la audiencia de pruebas y declarar saneado el proceso hasta ese momento procesal y, en consecuencia, declarar precluida la segunda etapa; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, iii) 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.

⁵ Cfr. Folios 291 a 310

⁶ Cfr. Folios 353 a 368



14. Durante el término legal, la parte demandante⁷ y el tercero con interés directo en el resultado del proceso⁸ presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.

15. La parte demandada⁹ presentó sus alegaciones e indicó que:

15.1 Las pruebas aportadas al expediente administrativo resultaron ser un factor definitivo, para considerar la marca OREO como notoria para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los años 2004 al 2012. En consecuencia, quedó demostrado que, para la fecha en la cual se solicitó el registro del signo, la marca OREO era un signo notorio para el sector pertinente.

15.2 El signo BLACK OUT presenta similitudes conceptuales con la marca OREO comoquiera que: i) cuentan con una tipografía similar y colores similares; y ii) el elemento nominativo de signo BLACK OUT se encuentra ubicado de la misma forma que el vocablo OREO, como sucede con la ubicación de y forma de la galleta, la cual corresponde a una galleta de color negro con relleno de crema blanca en su interior, ubicada en la parte derecha.

15.3 Este no es el escenario para cuestionar decisiones tomadas para registrar otras marcas en la Clase 30 *ibidem* que a juicio de la parte demandante son similares a la marca OREO. Lo anterior en tanto la Oficina de Registro cuenta con independencia para adoptar las decisiones de cada caso concreto, en relación con el registro marcario.

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

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; 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

⁷ Cfr. Índice 81 del aplicativo SAMAI

⁸ Cfr. índice 83 del aplicativo SAMAI

⁹ Cfr. índice 82 del aplicativo SAMAI



Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 640-IP-2015; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por notoriedad; ix) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos: i) el artículo 149¹⁰ numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019¹¹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso *sub examine*.

Los actos acusados

20. Los actos acusados son los siguientes:

20.1. La Resolución núm. 58950 de 28 de septiembre de 2012 por medio de la cual se negó el registro del signo mixto BLACK OUT para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 46907 de 12 de agosto de 2013 por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo en el sentido de confirmar la Resolución núm. 58950 de 28 de septiembre de 2012.

El problema jurídico

10 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] 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 [...]”

11 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.



21. De acuerdo con la demanda, la contestación de esta por la parte demandada y la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: si las resoluciones núms. 58950 de 28 de septiembre de 2012 y 46907 de 12 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca para el signo mixto BLACK OUT solicitado para identificar "*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*", productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. En este sentido, se analizará:

22. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas OREO, OREO COOKIE BARZ, y OREO DUO, todas registradas en la Clase 30 *ibidem*, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso;

23. Si la marca nominativa OREO y las marcas mixtas OREO eran o no signos distintivos notoriamente conocidos en la República de Colombia en el año 2012 y en la fecha de presentación de la demanda;

24. Si el signo mixto solicitado constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca nominativa OREO y las marcas mixtas OREO; y

25. Si el uso del signo mixto solicitado en el comercio puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca nominativa OREO y las marcas mixtas OREO.

26. La Sala advierte que: i) la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000; y ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no lo interpretó en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine*,

comoquiera que no se está discutiendo; por lo que, no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales a) y h) del artículo 136 *ibidem*.

27. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

28. 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 Cartagena¹², la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000¹³ de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁴.

¹² 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. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad.

¹³ 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:

i) 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”;

ii) 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;

iii) 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;

iv) 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,

v) 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.

¹⁴ 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.



Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁵

29. 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 Andina¹⁶.

30. 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 proferir 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.

31. 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 [...]”.

32. 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 [...]”.

33. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

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 [...].

34. 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 [...]”.

35. 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 640-IP-2015

36. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación prejudicial¹⁷ proferida para el caso *sub examine*.

[...] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a) [...]

[...].

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

2. Comparación entre marcas mixtas

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto

¹⁷ Cfr. Folios 291 a 310

si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos

[...]

3. La marca notoriamente conocida

3.1 En el presente caso, la demandante alegó que su marca OREO (mixta) es notoriamente conocida, por lo que el registro del signo solicitado vulnera el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el supuesto contenido en dicha norma, cuyo tenor es el siguiente:

3.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

3.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

3.4. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

3.5. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

3.6. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. [...] no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.

3.7. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.

[...]



4. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones

4.1 La demandante San Jorge argumentó que su marca registrada BLACK OUT (mixta) se encuentran coexistiendo en Perú con la marca OREO (mixta) de intercontinental Great Brands LLC (antes Kfrat), sin que se genere ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte del consumidor, lo que significaría que no exista tampoco riesgo de confusión entre los signos confrontados en Colombia. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional [...].

4.2. Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

4.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones [...].

[...]

4.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda [...].”

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

37. 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.

Marco normativo de cancelación del registro marcario por notoriedad



38. Visto el artículo 235 de la Decisión 486, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimado, cuando esta es idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitar el registro.

Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido

39. Vistos los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

40. Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente.

41. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo.

42. Vistos el artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, se entiende como uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique. Asimismo, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de



establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

43. Visto el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 165 *ibidem*, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando este corresponda a una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, la cual puede ser solicitada por el titular legítimo de la marca notoria. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si, al momento de solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar: i) existía una marca notoriamente conocida y ii) la marca registrada es idéntica o similar a la primera.

Análisis del caso concreto

44. De conformidad con los marcos normativos desarrollados *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 los problemas jurídicos planteados *supra*.

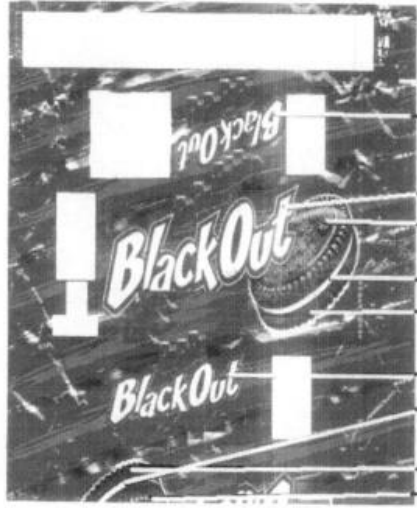
45. En este sentido, el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO SOLICITADO¹⁸

¹⁸ Cfr. Folio 3 cuaderno de Antecedentes administrativos



Núm. único de radicación: 11001032400020140002500



AZUL

BLANCO

BLANCO

CAFE

BLANCO

CAFE

BLANCO

BLANCO

CAFE

CAFE

Clase 30

CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.

MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA REGISTRADAS ¹⁹		
Letras Amarillas Letras Blancas Borde Azul Fondo Azul Blanco  Rojos Borde Azul Borde Blanco Letras Blancas Claro Carmelito Oscuro Certificado No. 164092	 Certificado No. 294869	 Certificado No. 294987

¹⁹ Cfr. Folio 192 cuaderno de antecedentes administrativos



Certificado Núm. 398980²⁰

Certificado Núm. 164092 ²¹ Clase 30 “[...] TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 755 DE 1972. [...]” Certificado Núm. 294869²² Clase 30: BIZCOCHOS, PANECILLOS, GALLETAS DE SAL Y GALLETAS DE DULCE. Certificado Núm. 294987²³ Clase 30: BARRAS DE GALLETA. Certificado Núm. 398980 Clase 30: GALLETAS, BIZCOCHOS, GALLETAS DE SAL.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

46. De conformidad con lo indicado en el acápite *supra*, 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;

²⁰ Cfr. Folio núm. 255

²¹ La Sala precisa que la marca mixta con certificado núm. 164092 fue concedida, en su parte denominativa, como OREO.

²² La Sala precisa que la marca mixta con certificado núm. 294869 fue concedida, en su parte denominativa, como OREO.

²³ La Sala precisa que la marca mixta con certificado núm. 294987 fue concedida, en su parte denominativa, como OREO COOKIE BARZ.

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.

47. Esta Sección²⁴, siguiendo los criterios 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 [...]”*²⁵.

48. 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 [...]”*²⁶.

49. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, 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 [...]”*²⁷.

50. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto.

51. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al

²⁴ 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.

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

²⁷ *Ibidem*.

determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar los productos de que se trate. Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

52. En este mismo sentido, esta Sala, en sentencia de 8 de octubre de 2020²⁸, al realizar el estudio de la marca nominativa ORES TIKAS y las marcas mixtas previamente registradas OREO y OREO COOKIE BARZ consideró que predomina el elemento denominativo sobre los gráficos. En ese sentido, haciendo referencia específica a la marca OREO COOKIE BARZ, consideró que:

“[...] En el análisis realizado previamente se concluyó que el elemento denominativo de la marca mixta registrada OREO COOKIE BARZ es definitivamente el elemento característico de la marca, y que el consumidor la percibirá en su conjunto como “OREO COOKIE BARZ” [...].”

53. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber:

“[...]”

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 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.

(iii) 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.

(iv) 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.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, núm de radicación 110001032400020100010700, CP Hernando Sánchez Sánchez

5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

a) *Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*

b) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*

c) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*

d) *Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*

e) *Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*

f) *Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. [...]”²⁹. (Destacado fuera del texto).*

54. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen los signos distintivos antes de proceder al cotejo³⁰, para lo cual se debe realizar un “[...] *análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”*³¹.

55. Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si el signo y las marcas, en cuestión contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir.

²⁹ Cfr. Folios 301 y 302

³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015



56. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. [...]”³².

57. En ese sentido, la Sala advierte que las palabras DUO y COOKIE son de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada³³. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados, son:

MARCA	TITULAR	CERTIFICADO	CLASE
DUO & NESQUIK	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.	370170	30
PLAY AROS DUO	COMESTIBLES ALDOR S.A.S.	482184	30
OREO DUO	INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC	398980	30
COOKIE CRISP	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.	259099	30
COOKIES & MILKY WAY	MARS, INCORPORATED.	285133	30

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.

³³ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024).



OREO COOKIE BARZ	INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC	294987	30
YAHARY COOKIES	GUILLERMO FIERRO MOSQUERA	321617	30
THE COOKIE HOUSE	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	383406	30

58. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, respecto de las marcas mixtas OREO COOKIE BARZ y OREO DUO, deben excluirse del cotejo marcario las palabras DUO y COOKIE, comoquiera que: i) se trata de palabras de uso común para la clase de los productos que ampara; ii) su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo; y iii) no fracciona las denominaciones.

59. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto BLACK OUT y las mixtas OREO y OREO BARZ, 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*.

60. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.

Comparación Ortográfica

61. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes.

62. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue:



SIGNO SOLICITADO

B	L	A	C	K		O	U	T
1	2	3	4	5		6	7	8

MARCAS REGISTRADAS

O	R	E	O
1	2	3	4

O	R	E	O		B	A	R	Z
1	2	3	4		5	6	7	8

63. Dicho lo anterior, encontramos que el signo solicitado está compuesto de dos (2) palabras, tres (3) vocales (A-O-U) y cinco (5) consonantes (B-L-C-K-T); mientras que las marcas previamente registradas OREO, están compuestas de una palabra, tres (3) vocales (O-E-O) y una (1) consonante (R); y la marca OREO BARZ posee dos (2) palabras, cuatro (4) vocales (O-E-O-A) y cuatro (4) consonantes (R-B-R-Z).

64. Al respecto, la Sala considera que el signo y las marcas en conflicto resultan ser diferentes, por cuanto ambos vocablos no tienen la misma extensión y no poseen la misma secuencia vocálica. En suma, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre el signo y las marcas comparadas, considerando la diferencia ortográfica entre ambas.

Comparación Fonética

65. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, 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, como lo recomienda el Tribunal Andino:

BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK



OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**- BLACK OUT- **OREO**-
BLACK OUT- **OREO**

BLACK OUT- **OREO BARZ**- BLACK OUT- **OREO BARZ** - BLACK OUT- **OREO**
BARZ - BLACK OUT- **OREO BARZ** - BLACK OUT- **OREO BARZ** - BLACK OUT-
OREO- BARZ BLACK OUT- **OREO BARZ** - BLACK OUT- **OREO BARZ** - BLACK
OUT- **OREO BARZ** - BLACK OUT- **OREO BARZ** BLACK OUT- **OREO BARZ** -
BLACK OUT- **OREO BARZ**

66. La Sala considera que al pronunciar el signo y las marcas de manera sucesiva y alternativa no se escuchan de forma similar, comoquiera que su extensión y composición es distinta, por lo que difieren.

67. La Sala considera que se advierte un impacto fonético distinto, teniendo en cuenta que no comparten la misma extensión y composición. En ese sentido, la Sala considera que no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica

68. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado.

69. La Sala advierte que, por un lado: i) el signo BLACK OUT, en idioma inglés, significa “[...] oscurecimiento de las ventanas, apagón [...]”³⁴; y ii) la palabra COOKIE, que compone una de las marcas, significa en inglés “[...] galleta [...]”³⁵, las cuales no son de conocimiento generalizado para el consumidor promedio en Colombia. Y, por el otro, las marcas OREO y la expresión DUO no tienen un significado. En consecuencia, la Sala considera que son de fantasía, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista.

70. En ese mismo sentido, esta Sala, en sentencia de 8 de octubre de 2020³⁶ consideró que “[...] OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano y la segunda y tercera palabras COOKIES BARZ tampoco tienen

³⁴ Consultado en: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/blackout>

³⁵ Consultado en <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/galleta>

³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, núm de radicación 110001032400020100010700, CP Hernando Sánchez Sánchez

significado en el idioma castellano por lo que se consideran igualmente palabras de fantasía, en consecuencia, no es posible realizar la comparación desde el aspecto conceptual [...].”

71. Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos:

“[...] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

[...]

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes [...].”³⁷. (Destacado fuera del texto)

72. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente los signos distintivos por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español. Por ello, se advierte que, ideológicamente tiene un alto grado de distintividad.

73. Sobre este asunto, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y las marcas comparados.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el signo y los que identifican las marcas

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014

74. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo y las marcas, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

75. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo semejanzas entre el signo y las marcas 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.

Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

76. La parte demandante mencionó que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados violó el literal h) de la Decisión 486 de 2000. En ese sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca OREO es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria y que se logró demostrar que los ingresos obtenidos, el nivel de comercialización y la cantidad de dinero invertido en la publicidad daban cuenta de la amplia difusión y promoción de la marca, para los productos que ofrece.

77. Esta Sala, en sentencia de 16 de diciembre de 2020³⁸, en relación con la notoriedad de las marcas consideró que en aquellos eventos en los cuales no se configure un riesgo de confusión o de asociación es irrelevante estudiar la notoriedad que se alegue de alguna de las marcas, debido a que ante la inexistencia del mencionado riesgo tampoco podría configurarse la posibilidad de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca ni dilución de su capacidad distintiva ni causar un perjuicio.

78. En dicha oportunidad, la Sala consideró que:

“[...] se considera que aunque existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, no existe conexidad competitiva entre los servicios que dichos signos identifican, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir

³⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020090056400.

pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, motivo por el cual la marca mixta “SANTALUCÍA”, no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, habida cuenta que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.

Ahora, en lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SANTALUCÍA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades³⁹.

[...]

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y la Sala se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto [...].”

79. En oportunidad anterior, esta Sección, en providencia de 1.º de diciembre de 2017⁴⁰, consideró que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad. En efecto, indicó:

“[...] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada⁴¹:

“[...] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima

³⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00.

⁴⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1.º de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100007600, criterio reiterado en la sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020090018300.

⁴¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020100007500.

que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “**BECEL**”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así:

*‘... para la Sala, es irrelevante que la marca “**BELMONT**” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “**DU MONT**” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.*

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo [...]”.

80. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 135-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019, señaló lo siguiente respecto del rompimiento del principio de especialidad en las marcas notoriamente conocidas, partiendo de lo dispuesto en el artículo 224 de la Decisión 486:

“[...] 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida en el sector pertinente; esto es, por consumidores reales y potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que aplique; o, los círculos empresariales que actúan en los giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique⁴². Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en cualquier país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

⁴² “[...] Artículo 230 de la Decisión 486. [...]”



*La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección de un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en un país miembro. **Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.** La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente [...]" (Destacado de la Sala).*

81. En este orden de ideas, la Sala considera que en aquellos eventos en los cuales las marcas no presentan un riesgo de confusión o de asociación, ya sea porque no existe similitud o identidad o porque no existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que identifica, no hay lugar a estudiar la notoriedad de las mismas; y, en este sentido, reitera la posición de la Sala en oportunidades anteriores.

82. En aquellos eventos en los cuales las marcas sean similares o idénticas, para el estudio de notoriedad es necesario que los productos o servicios que identifica cada una pertenezcan al mismo sector, o lo que es lo mismo, que presenten conexidad competitiva. La notoriedad, como se ha explicado *supra*, se predica de un sector pertinente por lo que en aquellos eventos en los cuales los productos sean de sectores diferentes o no exista conexidad competitiva no hay posibilidad que el uso de la otra marca o signo sea susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o marca, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

83. Además de lo expuesto, la Sala considera que el error en que podría incurrir el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca previamente registrada se perjudique económicamente por el desvío de la clientela, solo es posible si los titulares de marcas semejantes o idénticas actuaran o compitieran dentro del mismo mercado o sector y si los productos y servicios tuvieran algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados, situación que no se presenta en el *sub examine*, por cuanto las marcas no son similarmente confundibles.



84. En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo BLACK OUT y, en ese sentido, la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre el signo y las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, el signo solicitado no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486 de 2000.

85. Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la declaración de nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho solicitado, la Sala no se pronunciará respecto de los demás argumentos de la demanda, a saber, los relacionados con la coexistencia pacífica de los signos distintivos y la existencia de otras marcas concedidas por la parte demandada, y que a juicio de la parte demandante son semejantes a la marca OREO.

Conclusión

86. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se declarará la nulidad resoluciones núms. 58950 de 28 de septiembre de 2012 y 46907 de 12 de agosto de 2013 y se accederá al restablecimiento del derecho solicitado relacionado con el registro como marca del signo solicitado, a saber, BLACK OUT para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Condena en costas

87. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se



configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

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: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 58950 de 28 de septiembre de 2012 y 46907 de 12 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto BLACK OUT para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de como marca del signo mixto BLACK OUT para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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,



Núm. único de radicación: 11001032400020140002500

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero 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.