



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Racafé & Cia S.C.A.¹
Tema: Registro como marca del signo “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014² y 78860 de 19 de diciembre de 2014³ expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Inversiones Pozo Azul S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda⁴

1. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[...] PRIMERO.- Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 27584 del 29 de abril de 2014, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca Café Santa Ana de Matituy (Mixta), solicitado por la Sociedad INVERSIONES POZO AZUL S.A.S.

- Resolución No. 00078860 del 19 de diciembre de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se confirmó la anterior resolución.

¹ Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.

² Folios 5 a 10 C pp. “[...] Por la cual se niega un registro [...]”.

³ Folios 11 a 18 C pp. “[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]”.

⁴ Folios 20 a 40 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDO.- Para el restablecimiento del derecho de mi representada se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Unidad de Signos Distintivos, que acceda al registro de la marca Café Santa Ana de Matituy (Mixta), para distinguir “Café tostado y molido”, productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza, solicitado por INVERSIONES POZO AZUL S.A.S. [...]”.⁵ (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda⁶

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 26 de noviembre de 2012, la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., solicitó el registro como marca mixta del signo “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para identificar productos de la clase 30⁷ del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[...] CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [...]”.

4. Indicó que, una vez publicada la solicitud de registro en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, a través de la Resolución 27584 de 29 de abril de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió negar el registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos de la mencionada clase 30. Ello, argumentado que el signo era similarmente confundible con la marca nominativa “MATITUY” que identifica productos de la misma clase, y cuyo titular es Racafé & Cia S.C.A.⁸, de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Frente a esta decisión la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S. presentó recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 27584, y considerando que el signo estaba incurso en la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) *ibidem*.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación⁹

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo

⁵ Folios 20 y 21 C pp.

⁶ Folios 21 a 24 C pp.

⁷ Versión 10. Folio 19 C pp.

⁸ Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.

⁹ Folios 25 a 38 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

cual señaló como quebrantadas: i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal i) y 136 literal a); ii) la Constitución Nacional, artículos 23 y 29; y iii) Ley 1437 de 18 de enero de 2011¹⁰, artículo 80 inciso 2.º.

1.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que con su expedición se violó el artículo 29 de la Constitución Nacional y la Ley 1437, artículo 80 inciso 2.º. Esto, toda vez que:

“[...] En la Resolución No. 00078860 del 19 de Diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, acogiendo los argumentos de la apelación presentada por la sociedad INVERSIONES POZO AZUL S.A.S. consideró que la marca (mixta) “Café Santa Ana de Matituy” no se encontraba incurso en la causal de irreregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como lo había considerado la División de Signos Distintivos en la resolución objeto de revisión. En consecuencia lo pertinente era revocar la resolución apelada y en su lugar acceder al registro solicitado, pues carecía de competencia en esa instancia procesal para entrar a analizar nuevos motivos de irreregistrabilidad o aspectos distintos a los que fueron objeto del recurso de apelación. Sin embargo el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión apelada de negar el registro solicitado por mi mandante porque encontró configurada la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486; dicha causal no había sido contemplada en la instancia inferior, ni surgía del recurso propuesto, y por tanto el Superintendente no tenía competencia para invocarla; al hacerlo incurrió en violación directa del inciso segundo del artículo 80 del C.P.A.C.A., antes transcrito, expidiendo un acto incongruente con el recurso de apelación que resolvía [...]”. (Resaltado fuera del texto).

9. Argumentó que el cotejo marcario debe hacerse en su conjunto, es decir, sin descomponer la unidad de casa signo distintivo. Es así como, en este caso, el signo solicitado está compuesto por cinco palabras “y los trazos caligráficos predominantes”, por lo que no es semejante a la marca “MATITUY”, pues dicha de denominación es “secundaria”.

10. Indicó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo no reproduce la marca previamente registrada y, en ese sentido, no está incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

11. Explicó que “[...] la inclusión de la palabra Matituy en la marca cuyo registro se ha negado, alude al lugar donde la sociedad tiene su sede y realiza su actividad societaria [...] [Por tanto] la inclusión del lugar geográfico en la marca “Café Santa Ana de Matituy” no convierte a ésta en engañosa ni susceptible de generar una distorsión en el mercado, puesto que es completamente cierto que la finca denominada Santa Ana, donde la sociedad tiene su sede y realiza su producción, está ubicada precisamente en el Corregimiento de Matituy, que pertenece al Municipio de la Florida, del Departamento de Nariño [...]”.

¹⁰ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Manifestó que la SIC, con la expedición de la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000, debido a que *“[...] la condición para que pueda ser usada una indicación de procedencia en relación con un producto o servicio es que corresponda a la verdad, y en el caso concreto de la marca solicitada, la palabra MATITUY corresponde a una región del Departamento de Nariño, y que los productos que se distinguen con esa marca son originarios de esa región, sin que exista por tanto la mínima posibilidad de falsedad, confusión o engaño a los medios comerciales o al público sobre su procedencia geográfica [...]”*.

13. Advirtió que la SIC violó el artículo 23 de la Constitución Política comoquiera que *“no adoptó una decisión sobre los motivos de reproche que fueron propuestos por la apelante y que habían sido acogidos en la parte motiva. [...] Su decisión de confirmar el acto recurrido obedeció al estudio de una nueva causal de irregistrabilidad que encontró probada no obstante que, se reitera, dicha causal no fue objeto de pronunciamiento por el funcionario de primera instancia y consecuentemente tampoco fue objeto del recurso [...]”*.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio¹¹

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en las normas legales vigentes.

15. Explicó que el signo solicitado incluye la palabra MATITUY, la cual es débil, en tanto hace referencia a una zona geográfica, y, en consecuencia, “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” da información acerca de la procedencia de sus productos. Ahora, al cotejar los signos distintivos en conflicto *“encontramos que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación”*, por lo que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

16. Sostuvo que la denominación “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” es susceptible de crear en la mente del consumidor una idea errónea con respecto de la calidad de los productos café tostado y molido, pues MATITUY hace referencia al nombre de un corregimiento del Municipio de Florida, ubicado en el Departamento de Nariño, *“[...] y a su vez corresponde a una zona geográfica donde se produce el café protegido por la denominación de origen CAFÉ DE NARIÑO, el cual se destaca por ser un “café arábigo lavado que crece en la zona de producción cafetera específica definida, y que procesado, se caracteriza por ser un café de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces,*

¹¹ Folios 57 a 68 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

limpio, suave y con aroma muy pronunciado”. En consecuencia, el signo solicitado es engañoso y puede generar una distorsión en el mercado [...]”.

II.2. Intervención de la sociedad Racafé & Cia S.C.A.¹²

17. La sociedad Racafé & Cia S.C.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y adujo que es titular de la marca “MATITUY” desde el año 1995.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de abril de 2015¹³ en contra de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Por autos de 19 de febrero de 2016¹⁴ y 21 de mayo de 2018¹⁵ se admitió la demanda, se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio; y se vinculó a la sociedad Racafé & Cia S.C.A.¹⁶. El 6 de marzo de 2016 y el 29 de marzo de 2018¹⁷ se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de providencia de 22 de junio de 2019¹⁸ se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 5 de julio de 2019¹⁹.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

22. Mediante auto de 29 de julio de 2019²⁰ se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 501-IP-2019 de 28 de febrero de 2020²¹ dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión Andina, en la cual dicho tribunal consideró que:

¹² Folios 89 y 90 C pp.

¹³ Folio 1 C pp.

¹⁴ Folios 43 y 45 C pp.

¹⁵ Folio 76 C pp.

¹⁶ Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.

¹⁷ Folios 45 vto y 82 C pp.

¹⁸ Folio 101 C pp.

¹⁹ Folios 111 a 119 C pp.

²⁰ Folios 122 a 126 C pp.

²¹ Folios 135 a 145 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[...] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal i) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

[...]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

[...]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión [...] b) El riesgo 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** [...] b) **Fonética** [...] c) **Conceptual o ideológica** [...] d) **Gráfica o figurativa**.

[...]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[...]

3. Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General)

[...]



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

[...]

3.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir [...]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Mediante auto de 13 de julio de 2020²² se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S.²³ y la SIC²⁴ reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte la sociedad Racafé & Cia S.C.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149²⁵ de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S.

²² Folio 149 C pp.

²³ Folio 164 a 166 C pp.

²⁴ Folios 159 a 162 C pp.

²⁵ “[...] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

28. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” solicitado para la clase 30 del nomenclátor internacional, y la marca nominativa “MATITUY”²⁶ para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Racafé & Cia S.C.A.²⁷, tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en: i) los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; así como lo dispuesto en ii) la Constitución Nacional, artículos 23 y 29; y iii) Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁸, artículo 80 inciso 2.º.

29. Así, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de diciembre de 2014 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Inversiones Pozo Azul S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30, estos son: “[...] CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [...]”.

32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto, a su juicio, la SIC violó su derecho al debido proceso, al momento de negar la solicitud de registro. Ello, en tanto que, por un lado, en la Resolución 27584 de 29 de abril de 2014, se negó al considerar que es similarmente confundible con la marca “MATITUY”. Y por el otro, en la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, se negó con fundamento en una causal de irregistrabilidad diferente, esto es, el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000.

33. Asimismo, argumentó que el signo solicitado: i) solicitado no es semejante a la marca previamente registrada puesto que tiene elementos adicionales diferenciadores y la palabra reproducida, MATITUY, es débil; y ii) no es engañoso ni susceptible de crear distorsión en el mercado.

34. Adicionalmente adujo que la SIC *“no adoptó una decisión sobre los motivos de reproche que fueron propuestos por la apelante y que habían sido acogidos en la parte motiva, [...] excediendo los límites del derecho de petición ejercido”*.

²⁶ Certificado 181.804 Versión 7.

²⁷ Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.

²⁸ *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”*



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

35. Descendiendo al caso concreto, y de la revisión del expediente del proceso de la referencia, la Sala advierte que:

36. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., solicitó el 14 de enero de 2013, registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

37. La SIC, mediante la resolución 27584 de 29 de abril de 2014, negó el registro como marca del signo indicado *supra*. Al respecto, se indicó que:

*“[...] En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la variación en el elemento denominativo y en el elemento gráfico, **no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos**, esto es, las expresiones **MATITUY I CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY**. Por lo anterior, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.*

[...]

*De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos (sic) que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, **de manera que se presenta entre los productos así cotejados, una relación género especie**. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).*

[...]

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]” (Resaltado fuera del texto).

38. A través de la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto indicado *supra*, en el sentido de confirmar la Resolución 27584. Sobre lo esto, dispuso que:

“[...] La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que dé (sic) la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien. El signo solicitado incluye la partícula MATITUY, dicha expresión resulta bastante débil, en tanto hace referencia a una zona geográfica, y en el presente caso el signo CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY la utiliza para dar información acerca de la procedencia de sus productos. De este modo, analizando los signos enfrentados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[...]

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[...]

Así las cosas, la expresión CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY es susceptible de crear en la mente del consumidor una idea errónea con respecto de la calidad de los productos “café tostado y molido”, en tanto la partícula MATITUY hace referencia a al nombre de un corregimiento del Municipio de Florida, ubicado en el Departamento de Nariño, y a su vez corresponde a una zona geográfica donde se produce el café protegido por la denominación de origen CAFÉ DE NARIÑO con certificado No. 7, Expediente No. 09-34754 , el cual se destaca por ser un “café arábigo lavado que crece en la zona de producción cafetera específica definida, y que procesado, se caracteriza por ser un café de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado”.

En consecuencia, el signo CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY es engañoso y puede generar una distorsión en el mercado.

[...]

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...].
(Resaltado fuera del texto).

De la vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional

39. De conformidad con lo expuesto *supra*, la Sala advierte que la SIC, mediante la resolución 27584 de 29 de abril de 2014, negó el registro como marca del signo indicado *supra*, al considerar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, a través de la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto indicado *supra*, en el sentido de confirmar la Resolución 27584, pero con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) *ibidem*.

40. Teniendo en cuenta lo anterior, la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que la SIC incurrió en una violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, por cuanto, a su juicio, la SIC violó su derecho al debido proceso al negar la solicitud de registro con fundamento en causales de irregistrabilidad diferentes.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

41. Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de junio de 2023²⁹, consideró que:

“[...] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución.

[...]

En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso [...].”

42. Asimismo, esta Sala, en sentencia de 31 de mayo de 2018³⁰ expuso el criterio reiterado de la Sección³¹, considerando que realizar un cambio en la motivación expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos interpuestos, conlleva una violación al debido proceso, pues imposibilita que la parte sea escuchada en el trámite del procedimiento administrativo y, en consecuencia, que

²⁹ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.

³⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia de 31 de mayo de 2018. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2003-00523-00.

³¹ Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ejerza su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. En dicha providencia se concluyó que:

“[...] la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998. II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[...] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales [...]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad [...]”.

43. En este mismo sentido, esta Sección, en sentencia de 29 de mayo de 2025³², expuso que:

“[...] de acuerdo con la motivación de los actos acusados, transcrita supra, es posible concluir que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado contra la Resolución núm. 72122 de 27 de noviembre de 2012, modificó el fundamento para negar el registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional Niza.

[...]

La Sala considera que los actos acusados vulneraron el debido proceso administrativo debido a que, por un lado, en el primer acto, esto es, la Resolución núm. 72122 de 27 de noviembre de 2012, se resolvió negar el registro del signo “COMPARTAMOS”, con fundamento en la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Por otro lado, en la Resolución núm. 56620 de 27 de septiembre de 2013, la parte demandada, confirmó el acto recurrido, en el sentido de afirmar que [...] se encontraba incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, al carecer de distintividad.

Además de lo anterior, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la cancelación del registro marcario “COMPARTIR” se produjo con posterioridad a la expedición de la Resolución núm. 72122, también lo es que dicho hecho modificó sustancialmente el fundamento jurídico sobre el cual se sustentó la negativa inicial al registro del signo “COMPARTAMOS”. De esta forma, la administración no podía

³² Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de mayo de 2025; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón (E2); núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00148-00



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

simplemente confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal sin permitir a la parte solicitante pronunciarse ni ejercer los recursos propios de la sede administrativa.

En vista de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados, toda vez que es evidente que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el trámite del proceso administrativo, modificó el sustento argumentativo con base en el cual había negado el registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso administrativo de la parte demandante, y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás cargos descritos en el problema jurídico expresados supra [...]”. (Resaltado fuera del texto).

44. Al respecto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada al expedir la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo, modificó el fundamento para negar el registro del signo “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. Ello en tanto que, en principio se negó con ocasión de la causal prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y, posteriormente, se concluyó que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) *ibidem*.

45. Es así como dicho cambio en la motivación para negar el registro conlleva una violación al debido proceso, ya que impide que el solicitante sea escuchado en el trámite del procedimiento administrativo, en el sentido de ejercer su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión.

46. Ahora bien, la Sala precisa que la SIC no podía simplemente confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal sin permitir a la parte solicitante, esto es la parte demandante, pronunciarse y ejercer los recursos en el procedimiento administrativo.

IV.5. Conclusión

47. En ese contexto, la SIC, al expedir los actos acusados violó lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, por lo que la Sala declarará la nulidad, y se abstendrá de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación de los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; 23 de la Constitución Nacional y 80 inciso 2.º de la Ley 1437.

48. En consecuencia, la Sala ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a realizar el estudio para determinar la procedencia de la registrabilidad del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, tal y como ha sido el criterio reiterado de esta Sección, en el cual se ha considerado³³:

³³ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de mayo de 2025; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón (E2); núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00148-00



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“Sobre el restablecimiento del derecho

La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que se ordenara a la parte demandada “[...] 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca COMPARTAMOS en clase 36 internacional según la solicitud No. 11-179.346 en favor de mi representada [...]”.

La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante, por lo que se ordenará a la parte demandada, a título de restablecimiento del derecho, realizar el estudio de la solicitud de registro del precitado signo, tal como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

[...]

La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante, por lo que se ordenará a la parte demandada [...]” (Resaltado fuera del texto).

49. Así las cosas, se reitera que cuando se presenta una vulneración al debido proceso que afecta la validez del procedimiento administrativo, no resulta procedente que el juez sustituya la competencia técnica de la administración para decidir de fondo sobre el registro marcario solicitado. En cambio, lo que corresponde es restablecer la situación jurídica al momento previo a la afectación, de modo que la autoridad administrativa realice el estudio, respetando el derecho de defensa, contradicción y los demás principios que rigen las actuaciones administrativas.

50. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

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,



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de diciembre de 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceda a llevar a cabo el estudio sobre la registrabilidad del signo como marca mixta “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
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.