



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Itaú Unibanco Holding S.A.
Tema: Registro como marca del signo “ITAU” (nominativo), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 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 la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019¹ expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 55032 de 1.º de agosto de 2018; ii) declaró fundada la oposición presentada por Itaú Unibanco Holding S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda²

1. El señor Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez, 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:

“[...] 6.1. Que declare la nulidad de la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019, proferida por el Superintendente Delgado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revoca la resolución 55032 de 1 de agosto de 2018 que concedía la marca ITAU a nombre de mi poderdante y procedió a declarar fundada la oposición presentada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. y rechazar la marca ITAU a nombre de mi poderdante en las clases 12, 38 y 39.

6.2. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada que REVOKE (sic) la resolución mencionada y CONCEDA el registro de la marca ITAU en las (sic) nombre del señor EDUARDO ENRIQUE

¹ Folios 33 a 45 C pp. “[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]”.

² Folios 2 a 25 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

JOSE OROZCO GUTIERREZ para identificar:

Clase 12 "Bicicletas, partes y accesorios de éstas, incluyendo estructuras, horquillas de bicicletas, manubrios, varillas, frenos llantas, esqueletos de bicicletas, ruedas de cadena, manivelas, pedales, sillas de montar, asientos, sillas traseras, tornillos y seguros de la silla trasera, cojincillos de la estructura, tacos, bujías, agarraderas, neumáticos"

Clase 38 "Servicios de acceso a una red informática mundial, servicios de proveedores de acceso a usuarios a redes informáticas. Servicios de provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet; servicio de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet. Proporcionando acceso de múltiples usuarios a una red de información global de la computadora los accesorios deportivos y los cuales los productos y accesorios para estar en forma"

Clase 39 "Servicios de aparcamiento de bicicletas"

6.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial [...]”³ (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda⁴

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

3. Manifestó que la sociedad Itaú Unibanco Holding S.A. registró las marcas nominativa “ITAU” y mixta “ITAÚ”, que reivindicán servicios de la clase 36⁵ del nomenclátor internacional, a saber:

“[...] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios [...]”.

“[...] operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; seguros; servicios bancarios; servicios de banca corporativa y de inversión; servicios de banca privada; servicios financieros; servicios de financiamiento; servicios de crédito; gestión financiera; gestión de fondos; fideicomiso y servicios fiduciarios; servicios de inversión; inversiones de capital ; servicios de liquidaciones empresariales (financieros); fondos mutuos y fondos de inversiones; préstamo con garantía; fideicomisos; banca hipotecaria; operaciones financieras; transacciones financieras; servicios de gestión de activos; servicios de tesorería; servicios de administración de efectivo; servicios de tarjetas de crédito; servicios de garantías; cauciones; garantías; financiamiento de alquiler con opción de compra; arrendamiento financiero con opción de compra; intercambio de dinero; préstamos a plazos; préstamos (financiación); corretaje de garantías; transferencia electrónica de fondos; servicios de fondos de pensiones; corretaje; corretaje de valores; corretaje de acciones y bonos; recaudación de valores; operaciones de compensación (financiera); centros de intercambio (financiero); servicios de préstamo de valores; servicios de inversiones de valores; gestión de valores; agencias o

³ Folio 5 C pp.

⁴ Folios 6 a 11 C pp.

⁵ Certificados 122.196 versión 7 y 434.62 versión 9.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

corretaje para la negociación de valores, índices de futuros de valores, opciones de valores, mercado de futuros de valores en el exterior; servicios de agencias de valores; corretaje de participaciones o acciones y otros valores; gestión de portafolios de valores; información financiera; información económica, de valores, de bolsa de valores, de mercado de valores/acciones, bancaria, monetaria, de inversión y de seguros; análisis financieros; análisis económicos, de valores, de banca, monetarios, de inversión y de seguros; evaluación económica de valores, monetaria y de inversión; evaluación financiera (seguros, bancos, inmuebles); servicios de investigación financiera, económica de valores, de banca, monetaria, de inversión y de seguros; consultoría financiera; asesoría financiera; consultoría y asesoría económica, de valores, de banca, monetaria, de inversiones y de seguros; cotizaciones en bolsa, previsiones económicas, casas de bolsa en el ámbito de acciones, materias primas y futuros, gestión financiera de las acciones; cotización de precios de intercambio de acciones en bolsa de valores y de los precios del mercado de valores; negociación de las acciones; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios antes mencionados [...].”

4. Adujo que, el 31 de julio de 2017, el señor Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez solicitó el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos y servicios de las clases 12, 38 y 39⁶, estos son respectivamente:

“[...] Bicicletas, partes y accesorios de éstas, incluyendo estructuras, horquillas de bicicletas, manubrios, varillas, frenos llantas, esqueletos de bicicletas, ruedas de cadena, manivelas, pedales, sillas de montar, asientos, sillas traseras, tornillos y seguros de la silla trasera, cojincillos de la estructura, tacos, bujías, agarraderas, neumáticos [...].”

“[...] Servicios de acceso a una red informática mundial, servicios de proveedores de acceso a usuarios a redes informáticas. Servicios de provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet; servicio de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet. Proporcionando acceso de múltiples usuarios a una red de información global de la computadora los accesorios deportivos y los cuales los productos y accesorios para estar en forma [...].”

“[...] Servicios de aparcamiento de bicicletas [...].”

5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 804 de 11 de septiembre de 2017, la sociedad Itaú Unibanco Holding S.A., presentó oposición con fundamento en su marcas nominativa “ITAU” y mixta “ITAÚ”, en la clase 36 del nomenclátor internacional.

6. Anotó que, a través de la Resolución 55032 de 1.º de agosto de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Itaú Unibanco Holding S.A. y concedió el registro de la marca nominativa “ITAU”, frente a lo cual el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó recurso de apelación.

⁶Folios 31 y 32 C pp. Versión 11.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7. Aseveró que, mediante la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar la Resolución 55032 de 1.º de agosto de 2018; ii) declarar fundada la oposición presentada por Itaú Unibanco Holding S.A.; y iii) negar el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación⁷

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo “ITAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al argumentar que es similarmente confundible con las marcas “ITAÚ” que amparan servicios de la clase 36.

10. Argumentó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso tiene un derecho sobre la marca “ITAU” para identificar exclusivamente servicios de la clase 36, de allí que no se extiende a las demás clases del nomenclátor internacional. Es así como el hecho de que las marcas sean idénticas no significa que no puedan coexistir, en tanto que pueden reivindicar productos o servicios distintos.

11. Explicó que, a su juicio, en el caso *sub examine*, no existe conexidad competitiva puesto que los servicios financieros, monetarios y bancarios se comercializan en lugares diferentes a las bicicletas y los servicios de internet y de aparcamiento de bicicletas. Adicionalmente, las finalidades son diferentes, el “[...] consumidor cuya finalidad es transportarse de un lugar a otro mediante una bicicleta no es el mismo consumidor cuya finalidad es hacer una consignación o alguna transacción financiera. Las bicicletas no son intercambiables ni complementarias con las transacciones financieras ni con los servicios bancarios. Tampoco son parte o accesorio de ellos, ni tienen la misma finalidad, ni tampoco los reemplazan [...]”.

12. Manifestó que los servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional están dirigidos al consumidor especializado, por lo que este no se confundirá con el origen empresarial de bicicletas.

⁷ Folios 12 a 22 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

13. Resaltó que el demandante es titular de la marca “ITAU” en Perú, donde la oficina nacional competente realizó cotejo con las marcas “ITAÚ” y concluyó que no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados, por lo que es registrable.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio⁸

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 el acto acusado fue expedido de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Explicó que el signo solicitado y la marca previamente registrada son idénticos, pues existe una reproducción total sobre una palabra de fantasía. Por ello, el consumidor puede pensar razonablemente que “[...] *las bicicletas y sus servicios de aparcamientos, sean puestos a disposición [...] por los mismos empresarios que se dedican a actividades financieras, monetarias, inmobiliarias, de seguros, pues, es usual que este tipo de empresas presten servicios de seguros para todo tipo de vehículos, incluidas las bicicletas, así como también incursionen en el patrocinio de eventos deportivos de ciclismo y en consecuencia, dada la identidad del signo, el consumidor podría llegar a confundirse [...]*”.

16. Sostuvo, en relación con los servicios de la clase 38 amparados que existe “[...] *una relación de complementariedad entre los servicios de transmisión de datos del signo solicitado, con los servicios de transferencia electrónica de fondos de la marca registrada, pues, los últimos logran su finalidad gracias a que los primeros se constituyen en su canal de desarrollo (plataforma), siendo necesaria su prestación mutua y simultanea para dicho fin [...]*”.

II.2. Contestación de la sociedad Itaú Unibanco Holding S.A.

17. La sociedad Itaú Unibanco Holding S.A. tercera interesada en el resultado del proceso, en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante. En ese sentido, argumentó que, en países como Brasil y Chile, realiza alianzas y otorga patrocinios a sistemas de movilidad sostenibles de bicicletas, razón por la cual los consumidores medios, a los que se destinan los productos y servicios de la marca solicitada, podrían creer que entre estos y los servicios que pretende reivindicar el demandante, hay una relación económica.

18. Explicó que “ITAU” en la lengua tupí guaraní, la cual se encuentra conformada por 53 subfamilias de lenguas que se hablan en diferentes países de América del Sur,

⁸ Folios 138 a 141 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

entre ellos Brasil, significa piedra que está viniendo. No obstante, no es de conocimiento del consumidor, por lo que es de fantasía.

19. Indicó que ambos signos distintivos son idénticos y, además, los productos y servicios que amparan no están destinados a un consumidor especializado, sino para el consumidor *“[...] de un servicio masivo que atañe a un consumidor medio [...] ya que este no tendrá el conocimiento suficiente respecto a todos los productos financieros o bancarios que ofrece una entidad, por lo que el consumidor financiero tiene inclusive una regulación y protección especial [...]”*.

20. Expuso que las decisiones de las oficinas de registro de los diferentes países son autónomas e independientes, por lo que no son vinculantes.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. El señor Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 21 de febrero de 2020⁹ en contra de la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Por auto de 30 de junio de 2020¹⁰ se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Itaú Unibanco Holding S.A. El 17 de julio 2020¹¹ se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. A través de providencia de 26 de marzo de 2021¹² se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 2 de julio de 2021¹³.

24. 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 los certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados por la parte demandada al expediente del proceso¹⁴.

25. Mediante auto de 16 de diciembre de 2021¹⁵ se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

⁹ Folio 1 C pp.

¹⁰ Folio 72 C pp.

¹¹ Folio 80 C pp.

¹² Folio 178 C pp.

¹³ Índice 39 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

¹⁴ Índice 55 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

¹⁵ Índices 63 y 64 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 18-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022¹⁶ dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 *ibidem*, en la cual dicho tribunal consideró que:

“[...]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, el cual procede por ser pertinente.

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

[...]

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 De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marce fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) 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 esta circunstancia genera 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 denominativos

[...]

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tiene una connotación conceptual que evoca naturaleza, así como

¹⁶ Índice 74 del aplicativo para la gestión judicial SAMAJ.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ciertas cualidades o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicios que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

[...]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

3.3 Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

[...]

4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[...]

*4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: **a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios [...]** **b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios [...]** **c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) [...]**” (mayúscula y negrilla del original).*

27. Mediante auto de 20 de febrero de 2023¹⁷ se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 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.

28. En el término para alegar de conclusión, el señor Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez¹⁸ e Itaú Unibanco Holding S.A.¹⁹ reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la SIC guardó silencio. Asimismo, el Ministerio Público²⁰ rindió concepto en el que adujo que las denominaciones cotejadas comparten el mismo vocablo y sonoridad, sin elementos que las diferencien. Adicionalmente, indicó que “[...] *identifican productos conexos o incluso idénticos [...]*”.

¹⁷ Índice 77 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

¹⁸ Índice 85 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

¹⁹ Índice 83 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

²⁰ Índice 84 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 149²¹ 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

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019, mediante la cual se: i) revocó la Resolución 55032 de 1.° de agosto de 2018; ii) declaró fundada la oposición presentada por Itaú Unibanco Holding S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez.

31. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “ITAU” para identificar productos y servicios de las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa “ITAU”²² y mixta “ITAÚ”²³ para identificar productos de la clase 36, cuyo titular es Itaú Unibanco Holding S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 *ibidem*, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 48371 de 24 de septiembre de 2019²⁴ expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 55032 de 1.° de agosto de 2018; ii) declaró fundada la oposición presentada por Itaú Unibanco Holding S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos

²¹ “[...] 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 [...]”.

²² Certificado 122.196. Versión 7.

²³ Certificado 434.627. Versión 9.

²⁴ Folios 33 a 45 C pp. “[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]”.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

y servicios comprendidos en las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca del signo nominativo “ITAU” para distinguir productos y servicios de las clases 12, 38 y 39²⁵, estos son respectivamente:

“[...] Bicicletas, partes y accesorios de éstas, incluyendo estructuras, horquillas de bicicletas, manubrios, varillas, frenos llantas, esqueletos de bicicletas, ruedas de cadena, manivelas, pedales, sillas de montar, asientos, sillas traseras, tornillos y seguros de la silla trasera, cojincillos de la estructura, tacos, bujías, agarraderas, neumáticos [...]”.

“[...] Servicios de acceso a una red informática mundial, servicios de proveedores de acceso a usuarios a redes informáticas. Servicios de provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet; servicio de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet. Proporcionando acceso de múltiples usuarios a una red de información global de la computadora los accesorios deportivos y los cuales los productos y accesorios para estar en forma [...]”.

“[...] Servicios de aparcamiento de bicicletas [...]”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta “ITAU” e “ITAÚ”. Ello, por cuanto no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos distintivos cotejados, toda vez que se comercializan y publicitan a través de canales diferentes. Adicionalmente, adujo que los consumidores son diferentes debido a que los productos bancarios están dirigidos al especializado, y no así las bicicletas y sus parqueaderos. Finalmente, argumentó que cuenta con el registro del signo en Perú, por lo que tiene un derecho respecto de su registro.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 18-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022²⁶ dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 *ibidem*.

37. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente:

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

²⁵ Folios 31 y 32 C pp. Versión 11.

²⁶ Índice 74 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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

“[...] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. [...].”

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor²⁷:

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

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

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

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

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante²⁸

ITAU

(nominativo)

Clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

²⁷ Índice 58 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

²⁸ Folios 31 y 32 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso²⁹

Marca	Tipo	Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza	Registro
ITAU	(nominativa)	36	122.196
ITAÚ	 (mixta)	36	434.627

40. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo “ITAU” con las marcas nominativa “ITAU” y mixta “ITAÚ”, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

41. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

42. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[...] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]”.

43. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[...] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime

²⁹ Folio 41 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]”³⁰.

44. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto.

45. Adicionalmente, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas 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 deben ser excluidas.

46. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “ITAU” e “ITAÚ” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, no resultan ser de uso común en las clases 12, 36, 38 y 39 del nomenclátor internacional tal como se observó de los resultados de la consulta, al momento en que se expidió el acto administrativo demandado³¹.

47. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “ITAU” e “ITAÚ” no son de uso común y débiles, por lo que deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario.

48. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

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

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

³⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.

³¹ Consulta realizada el 1.º de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]” (negrilla del original).

49. Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente:

Signo solicitado

I	T	A	U
1	2	3	4

Marcas previamente registradas

I	T	A	U
1	2	3	4

I	T	A	Ú
1	2	3	4

50. De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que el signo solicitado y la marca previamente registrada “ITAU” comparten todos sus elementos, lo que permite concluir una identidad plena entre ellos. En efecto, el signo solicitado es una reproducción total de esta marca registrada, sin añadir elementos adicionales diferenciadores. Ello se advierte tanto en el aspecto ortográfico como fonético, dado que las expresiones son visual y auditivamente indistinguibles.

51. Por su parte, respecto de la marca previamente registrada “ITAÚ”, si bien incorpora una tilde³² en la letra “Ú” que marca una mayor intensidad en la pronunciación de la última sílaba, dicha diferencia no es suficiente para establecer una distinción ortográfica o fonética significativa, de allí que la reproducción sea parcial. En consecuencia, entre el signo solicitado e “ITAÚ” existe una clara identidad parcial, toda vez que la presencia de la tilde no genera una variación sustancial en la percepción del consumidor promedio, ni desde el punto de vista ortográfico ni fonético.

52. Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 2020³³, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíba en el caso *sub examine*. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión:

³² “acento (ll signo ortográfico español)” Consultado en <https://dle.rae.es/tilde>.

³³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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

53. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad e identidad parcial:

ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU

ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU
ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU – ITAU

54. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados, por un lado, es idéntica (ITAU – **ITAU**) y, por el otro (ITAU – ITAU), es idéntica parcialmente, pues si bien la última marca contiene una tilde, que funciona como acento en la última sílaba, no se perciben diferencias sustanciales. Dicha identidad se debe, a la reproducción ortográfica señalas *supra*, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.

55. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que la palabra “ITAU” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 2023³⁴, señaló lo siguiente:

“[...] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que:

[...]

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas

³⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

**por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado).**

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) [...]” (negrilla fuera de texto).

56. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente:

“[...] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano [...]”.
(negrilla fuera del texto).

57. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger.

58. En el caso *sub examine* la Sala observa que, el tercero con interés directo en el resultado del proceso explicó que “ITAU” en la lengua tupí guaraní, la cual se encuentra conformada por 53 subfamilias de lenguas que se hablan en diferentes países de América del Sur, entre ellos Brasil, significa piedra que está viniendo.

59. Al respecto, la Sala advierte que dicha expresión no es de conocimiento del consumidor promedio en Colombia, por lo que no se puede tratar como una expresión local³⁵. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, en su conjunto, los signos

³⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distintivos corresponden a expresiones de fantasía, puesto que están compuestos por partículas que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español.

60. En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una reproducción.

61. De esta manera, teniendo en cuenta la identidad e identidad parcial en la composición del signo “ITAU” y las marcas “ITAU” e “ITAÚ”, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

62. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

63. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

64. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018³⁶ se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza:

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

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

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

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

³⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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

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

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

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

65. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad.

66. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

67. En el caso *sub examine*, el signo nominativo “ITAU” se solicita para distinguir productos y servicios de las clases 12, 38 y 39³⁷, estos son:

“[...] Bicicletas, partes y accesorios de éstas, incluyendo estructuras, horquillas de bicicletas, manubrios, varillas, frenos llantas, esqueletos de bicicletas, ruedas de cadena, manivelas, pedales, sillas de montar, asientos, sillas traseras, tornillos y seguros de la silla trasera, cojincillos de la estructura, tacos, bujías, agarraderas, neumáticos [...]”.

“[...] Servicios de acceso a una red informática mundial, servicios de proveedores de acceso a usuarios a redes informáticas. Servicios de provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet; servicio de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet. Proporcionando acceso de múltiples usuarios a una red de

³⁷Folios 31 y 32 C pp. Versión 11.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

información global de la computadora los accesorios deportivos y los cuales los productos y accesorios para estar en forma [...]”.

“[...] Servicios de aparcamiento de bicicletas [...]”.

68. Por su parte, la sociedad Itaú Unibanco Holding S.A. registró las marcas nominativa “ITAÚ” y mixta “ITAÚ” para reivindicar servicios de la clase 36³⁸ del nomenclátor internacional, a saber:

“[...] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios [...]”.

“[...] operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; seguros; servicios bancarios; servicios de banca corporativa y de inversión; servicios de banca privada; servicios financieros; servicios de financiamiento; servicios de crédito; gestión financiera; gestión de fondos; fideicomiso y servicios fiduciarios; servicios de inversión; inversiones de capital ; servicios de liquidaciones empresariales (financieros); fondos mutuos y fondos de inversiones; préstamo con garantía; fideicomisos; banca hipotecaria; operaciones financieras; transacciones financieras; servicios de gestión de activos; servicios de tesorería; servicios de administración de efectivo; servicios de tarjetas de crédito; servicios de garantías; cauciones; garantías; financiamiento de alquiler con opción de compra; arrendamiento financiero con opción de compra; intercambio de dinero; préstamos a plazos; préstamos (financiación); corretaje de garantías; transferencia electrónica de fondos; servicios de fondos de pensiones; corretaje; corretaje de valores; corretaje de acciones y bonos; recaudación de valores; operaciones de compensación (financiera); centros de intercambio (financiero); servicios de préstamo de valores; servicios de inversiones de valores; gestión de valores; agencias o corretaje para la negociación de valores, índices de futuros de valores, opciones de valores, mercado de futuros de valores en el exterior; servicios de agencias de valores; corretaje de participaciones o acciones y otros valores; gestión de portafolios de valores; información financiera; información económica, de valores, de bolsa de valores, de mercado de valores/acciones, bancaria, monetaria, de inversión y de seguros; análisis financieros; análisis económicos, de valores, de banca, monetarios, de inversión y de seguros; evaluación económica de valores, monetaria y de inversión; evaluación financiera (seguros, bancos, inmuebles); servicios de investigación financiera, económica de valores, de banca, monetaria, de inversión y de seguros; consultoría financiera; asesoría financiera; consultoría y asesoría económica, de valores, de banca, monetaria, de inversiones y de seguros; cotizaciones en bolsa, previsiones económicas, casas de bolsa en el ámbito de acciones, materias primas y futuros, gestión financiera de las acciones; cotización de precios de intercambio de acciones en bolsa de valores y de los precios del mercado de valores; negociación de las acciones; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios antes mencionados [...]”.

69. La Sala considera que los servicios de la clase 38 del nomenclátor internacional en los términos expuestos *supra*, son conexos con los de la clase 36.

70. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. Sobre ello, se observa que los servicios de negocios y operaciones

³⁸ Certificados 122.196 versión 7 y 434.62 versión 9.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

financieras, monetarias, bancarias, de inversión monetaria (36) y, particularmente, las operaciones y transacciones financieras, y la transferencia electrónica de fondos (36), se prestan mediante de servicios de provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos, así como diversos canales de comunicación, por lo que se requiere la provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet y el respectivo acceso a plataformas de comercio electrónico en internet (38). De allí que deben utilizarse conjuntamente.

71. Asimismo, los servicios de acceso a plataformas y redes informativas (38) pueden llegar a requerir sistemas para gestionar pagos, financiamiento o créditos en línea (36). Por ejemplo, una tienda de comercio en línea puede requerir de una plataforma digital para vender (38) y servicios de pasarela de pago, financiamiento al consumidor o pago a plazos (36).

72. Adicionalmente, los consumidores de servicios de banca digital requieren acceso seguro a la red informativa mundial (internet) (38) para realizar sus operaciones financieras (36). En igual medida, se advierte que la provisión de datos electrónicos y su transmisión (38) es esencial para el funcionamiento de consultoría, análisis, investigación e información financiera (36), a saber, los datos de mercado y tendencias se difunden por la red informativa mundial, para que los analistas o inversionistas los consulten.

73. En suma, los accesos a las plataformas informáticas y a la red informática global (38) son el soporte necesario para ofrecer y ejecutar servicios financieros como transacciones y transferencia electrónica de fondos (36), por lo que son servicios complementarios.

74. Ahora, la Sala considera que los productos y servicios de las clases 12 y 39 del nomenclátor internacional son conexos con los servicios de la clase 36.

75. En lo referente, se advierte que los servicios de seguros (36), como pólizas cuyas coberturas pueden comprender pérdidas por daños o hurto, asistencia, accidentes personales o daños a terceros, son adquiridos frecuentemente para proteger vehículos, como lo son bicicletas³⁹, las cuales pueden ser tradicionales (pedal) o eléctricas. De allí que deben utilizarse conjuntamente.

76. Asimismo, los servicios de aparcamiento de bicicletas (39) pueden requerir de servicios inmobiliarios, para conseguir los predios en los cuales se presta el servicio, así como bancarios o monetarios, como financiar su desarrollo (36). Por lo que existe una relación de complementariedad para el eficiente desarrollo y ejecución del negocio cuyo objeto es prestar los servicios de aparcamiento de bicicletas.

³⁹ Ley 769 de 6 de agosto de 2002 "[...] "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones [...]"'. Artículo 2º.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

77. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos y servicios existe una asociación natural en la mente del consumidor, aumentando el riesgo de asociación.

78. Ello, en tanto que, la similitud en los servicios de las clases 36 y 38, y su finalidad transaccional y de transmisión de datos, fondos, valores e información, aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “ITAU” e “ITAU / ITAÚ” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los servicios de dichas clases provienen del mismo empresario, dado que, además de referirse a servicios para la transmisión o transferencia de documentos y fondos electrónicos, los signos presentan una estructura idéntica, donde el signo reproduce las marcas, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos del signo solicitado no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado.

79. En ese mismo sentido, se considera que la relación que se presenta en las clases 12, 39 y 36, en cuanto a la necesidad que representa para un consumidor de un vehículo, en este caso bicicletas, asegurarlo respecto de daños personales o a terceros; así como de acudir a servicios inmobiliarios o bancarios para la ejecución de un negocio de aparcamiento de bicicletas, aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere, como se dijo *supra*, que el signo y las marcas son del mismo titular o de empresas vinculadas comercialmente.

80. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda manifestó que los servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional están dirigidos al consumidor especializado, por lo que este no se confundirá con el origen empresarial de bicicletas.

81. Por su parte, la parte demandada argumentó que los productos y servicios que amparan no están destinados a un consumidor especializado, sino para el consumidor medio “[...] de un servicio masivo [...] ya que este no tendrá el conocimiento suficiente respecto a todos los productos financieros o bancarios que ofrece una entidad, por lo que el consumidor financiero tiene inclusive una regulación y protección especial [...]”.

82. En el caso *sub examine*, esta Sala considera que, aunque los servicios de la clase 36 de nomenclátor internacional, correspondan al sector financiero, no puede asumirse de manera automática que el consumidor tiene un nivel técnico o especializado. Ello, en tanto que, en los mercados regulados, el consumidor en el sistema financiero, asegurador o del mercado de valores, no siempre tiene la capacidad para comprender todos los riesgos o condiciones del producto o servicio ofrecido. Por ello, se busca establecer principios y reglas que para su protección respecto de las entidades vigiladas.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

83. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 2015⁴⁰, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente:

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

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

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

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado [...]” (negrilla fuera de texto).

84. Por tal razón, en aplicación de los principios “*prior tempore*”, “*potior iure e in dubio pro signo priori*”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales⁴¹:

*“[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“**prior tempore, potior iure**”), como para el caso de duda (“**in dubio pro signo priori**”) [...]” (negrilla del original).*

85. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una identidad e identidad parcial entre el signo y las marcas, conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 12, 38, 36 y 39, y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 *ibidem*.

86. Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que es titular de la marca “ITAU” en Perú, donde la oficina nacional competente realizó cotejo con las marcas “ITAU” e “ITAÚ” y concluyó que no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados.

⁴⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

87. Al lado de ello, sociedad Itaú Unibanco Holding S.A. tercera interesada en el resultado del proceso, argumentó que tiene una operación en países como Brasil y Chile, donde realiza alianzas y otorga patrocinios a sistemas de movilidad sostenibles de bicicletas, por lo que existe un riesgo de asociación.

88. Al respecto, la Sala precisa que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registro de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad de una marca, debe realizarse de forma independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares, por lo que la distintividad de los registros otorgados responde a un análisis independiente.

IV.5. Conclusión

89. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “ITAU” para los productos de las clases 12, 38 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 *ibidem*. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

90. 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,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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

TERCERO: 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.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00092-00
Demandante: Eduardo Enrique José Orozco Gutiérrez
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el proceso 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
Aclara 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.