



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

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: YAHOO! INC
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con Interés: Borgynet Internacional Holdings Corporation
Tema: **REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA** / Registro Marcario/
Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad /
Confundibilidad / Reglas de Cotejo

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad **Yahoo! Inc.** en contra de las Resoluciones Nos. 27620 del 29 de mayo de 2009, 59254 del 23 de noviembre de 2009 y 67960 del 29 de noviembre de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- otorgó el registro de la marca «**Yajuu**» + **Gráfica** para distinguir productos comprendidos en la **clase 30** de la clasificación internacional de Niza, en favor de la sociedad Borgynet Internacional Holdings Corporation.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado¹, el apoderado judicial de la sociedad **Yahoo! Inc.** presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, **la cual se interpreta como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000**, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

¹ Presentada el 20 de abril de 2012.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Resolución No. 27620 del 29 de mayo de 2009, mediante la cual, la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad YAHOO! INC y otorgar el registro de la marca YAJUU (mixta) a la sociedad BORGYNET INTERNACIONAL HOLDINGS CORPORATION, para distinguir productos de la clase treinta (30) internacional.

1.2. Resolución No. 59254 de 23 de noviembre de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 27620 de 29 de mayo de 2009, confirmándola en su integridad.

1.3. Resolución No. 67960 de 29 de noviembre 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 27620 de 29 de mayo de 2009, decidiendo confirmarla en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de Registro No. 438154 asignado a la marca YAJUU + GRÁFICA, para identificar productos de la clase treinta (30) internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo.

3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.»

I.2. Los hechos

2. La sociedad Súper de Alimentos S.A., con fecha **20 de agosto de 2001**, y a través de apoderado judicial, solicitó ante la SIC el registro de la marca **Yajuu (mixta)** para identificar productos de la clase 30 internacional, adelantada bajo el expediente No. 01080459. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 510 del 27 de noviembre de 2001.

3. El **11 de enero de 2002** la sociedad Yahoo! Inc presentó oposición aduciendo la titularidad de la marca notoriamente conocida Yahoo!, solicitando por tal efecto su especial protección como marca notoria.

4. El **13 de julio de 2007**, estando en curso la actuación administrativa ante la SIC, la sociedad Súper de Alimentos S.A. traspasó el derecho que ostentaba sobre el registro marcario No. 438154² en favor de la sociedad Borgynet Internacional Holdings Corporation, hoy tercera interesada en las resultas del proceso.

4. El **29 de mayo de 2009** la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución No. 27620 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Yahoo! Inc y concedió el registro de la marca «**Yajuu**» (mixta) en favor de la sociedad Borgynet Internacional Holdings Corporation, para distinguir productos de

² Yajuu (mixta) Clase 30. Vigente hasta el 29 de mayo de 2029



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, respecto de la cual se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. Los mencionados recursos fueron desatados mediante las Resoluciones No. 59254 del 23 de noviembre de 2009 y la No. 67960 del 29 de noviembre de 2011, respectivamente, las cuales confirmaron la decisión contenida en la Resolución No. 27620 del 29 de mayo de 2009, quedando en firme la concesión del registro de la marca «**Yajuu**» a favor de la sociedad Borgynet Internacional Holdings Corporation.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. La parte demandante manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos acusados se vulneraron los artículos 224, 225, 228 y 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina -en adelante Decisión 486 de 2000-, al desconocer la notoriedad que gozaba la marca «**Yahoo!**» en el mercado de los países miembros.

7. Afirmó que la marca «**Yahoo!**» adquirió el estatus de notoria con ocasión del esfuerzo y la inversión económica en que incurrió la sociedad Yahoo! Inc., logrando el posicionamiento y difusión de la marca en el mercado, así como la aceptación y reconocimiento de los consumidores de la Comunidad Andina. Por tal razón, la misma era reconocida entre los consumidores, así como por las personas que participan en los canales de distribución y en los círculos empresariales correspondientes a la actividad en la cual se usa la marca «**Yahoo!**».

8. Agregó que, para el momento en que la sociedad demandante presentó la solicitud de registro de la marca «**Yajuu**», la sociedad Yahoo! Inc. contaba con los registros de las marcas «**Yahoo!**» nominativas y mixtas otorgados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, en las clases 9³, 16⁴, 28⁵, 36⁶, 38⁷ y 42⁸ del nomenclátor internacional de Niza. En atención a lo anterior, la SIC al momento de realizar el estudio de registrabilidad de las marcas en conflicto, debió advertir las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que existen entre ellas, y debió evidenciar la indiscutible similitud entre los mismos y la innegable reproducción parcial e imitación del signo Yahoo!.

9. Finalmente, adujo que la marca «**Yajuu**» + **gráfica** carece de fuerza distintiva, en la medida en que la identidad o semejanza que tiene frente a la marca «**Yahoo!**» se opone a la distinción que hace registrable una marca y de la capacidad de identificarse con el producto o servicio que pretende distinguir.

³ Certificado No. 243.155. «Yahoo!» (nominativa).

⁴ Certificado No. 243.153. «Yahoo!» (nominativa).

⁵ Certificado No. 243.154. «Yahoo!» (nominativa).

⁶ Certificado No. 213.775. «Yahoo!» (mixta).

⁷ Certificado No. 235.777. «Yahoo!» (mixta) y Certificado No. 212.953. «Yahoo!» (mixta).

⁸ Certificado No. 209.563. «Yahoo!» (mixta).



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

10. Indicó que, con ocasión de la expedición de las resoluciones acusadas, no se vulneraron disposiciones de la Decisión 486 de 2000.

11. Expresó que el material probatorio allegado por la sociedad actora al expediente administrativo, esto es: (i) las cinco decisiones arbitrales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; (ii) las dos decisiones de oposición presentadas ante la oficina competente en la república de Corea; (iii) la declaración juramentada del señor Jonathan Sobel vicepresidente y asesor general de la sociedad Yahoo! Inc. y, (iv) los registros realizados en otros países, entre otros, no logra demostrar la calidad de notoria de la marca, ya que «las pruebas aportadas dilucidan débilmente ciertas características exigidas por la normatividad andina, sin mostrar contundentemente un conocimiento amplio y generalizado de la marca YAHOO!⁹».

12. Mencionó que el reconocimiento de la notoriedad de la marca debía ser probado por quien lo alega y, otorgado por la autoridad competente con el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

13. Anotó que «si bien es cierto existía difusión de la marca “Yahoo!” mediante internet, también es claro que las impresiones aportadas no logran determinar la cantidad de clientes que usan la marca mencionada ni la representación contable que la misma tiene dentro de la empresa, factores relevantes para considerar una marca como notoria»¹⁰.

14. Agregó que, «aunque los registros presentados demuestran que la marca trasciende a otros países, dichos registros no lograron demostrar el grado de conocimiento de la marca en los mismos, ni su aceptación por parte del público consumidor»¹¹.

15. Manifestó que «el análisis de las marcas objeto de la (sic) estudio, debe realizarse en conjunto, de manera sucesiva, mas no de forma simultánea, asunto que al llevarse a cabo por la autoridad competente, permitió concluir que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada no eran susceptible de generar confusión o inducir a error al público consumidor»¹²

⁹ Folio 102 cuaderno principal

¹⁰ Folio 103 cuaderno principal

¹¹ Ibidem

¹² Folio 105 cuaderno principal



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Precisó respecto de la conexión competitiva entre los productos que identifican las marcas en conflicto y, los lugares de comercialización de estos, «que se trata de productos y servicios que no solo no se encuentran en la misma clase internacional, sino que no guardan relaciones de complementariedad, en razón a que las finalidades de los servicios y productos que identifican son diferentes¹³.»

17. Indicó que «las finalidades entre los productos identificados con la marca **YAHOO!** son sustancialmente diferentes de las enunciadas en el caso en la marca registrada **YAJUU**, toda vez que de un lado (la primera) se trata de productos relacionados con la informática y de otro (segunda) de publicaciones y artículos de papelería. En consecuencia, no presentan un uso complementario, y que sus canales de comercialización y sus medios de publicidad son diferentes, debido a la especialidad de cada una de sus reivindicaciones¹⁴.»

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la interpretación prejudicial **176-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017**, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en particular, el **artículo 136 literal h), 224, 225 y 228** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. De oficio interpretó los artículos **229 y 230**. Se abstuvo de interpretar el artículo 226 *Ibidem*, debido a que no se discute el uso no autorizado en el comercio de un signo notorio.

19. En ese orden de ideas, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre los siguientes temas:

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRTEACIÓN

1. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.
2. Conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

«1. **La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.**
 [...]

1.4.1. **Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente**

El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

¹³ Folio 108 cuaderno principal
¹⁴ *Ibidem*



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00

Demandante: Yahoo! Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios.

1.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países Miembros

1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

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

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria).

La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que o lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso sino se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

1.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

1.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tiene una relación o vinculación económica.

1.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha generado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera deterioro sistemático de la posición empresarial.

1.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

1.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber [...]



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00

Demandante: Yahoo! Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

1.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen, publicidad, entre otros. En ese orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.

1.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas YAHOO! (denominativas) y YAHOO! (mixtas) cuyo titular es YAHOO! INC., eran conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo YAJUU (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los determinados en la presente providencia.

2. Conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza

2.1. Teniendo en cuenta los signos en conflicto en el presente caso, y que la SIC alegó que no existiría conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto; corresponde analizar este tema.

2.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

2.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

2.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) **El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios [...]**
- b) **La complementariedad de los productos o servicios [...]**
- c) **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza [...]**



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- d) **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios [...]**

2.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podía considerar que el que produce uno también produce el otro.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

20. Mediante auto de 10 de abril de 2018¹⁵ se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

21. Las partes al igual que el tercero interesado y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019¹⁶, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Yahoo! Inc. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones No. 27620 del 29 de mayo de 2009, 59254 de 23 de noviembre de 2009 y, 67960 de 29 de noviembre 2011, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «**Yajuu**» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. La apoderada de la sociedad demandante sostuvo que el signo «**Yahoo!**» era una marca notoria para el momento en que se solicitó el registro de la marca «**Yajuu**», por lo que debió ser objeto de protección especial. Tal omisión permitió que la sociedad Borgynet International Holdings Corporation se aprovechara injustificadamente del prestigio alcanzado entre el público consumidor de la marca «**Yahoo!**». Sumado a lo anterior, existe riesgo de confusión y asociación entre los signos en conflicto.

¹⁵ Folio 179 cuaderno principal

¹⁶ Reglamento Interno del Consejo de Estado.



V.3. Normas vulneradas

25. La apoderada de la sociedad demandante señaló que los actos acusados vulneraron los artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 136 literal h) *ibidem*. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no interpretó el artículo 226 por no estar en discusión el uso no autorizado en el comercio de un signo notorio, pero si interpretó de oficio los artículos 229 y 230 *ibidem*, los cuales también serán objeto de estudio; textos legales del siguiente tenor:

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

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. [...]».

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores»

V.4. Notoriedad de los signos

26. En cuanto a la notoriedad, la parte actora señaló como causal de irregistrabilidad señalada la prevista en el artículo **136 literal h)** de la Decisión 486 de 2000, cuyos supuestos son los siguientes:

- Que el signo solicitado se presente como una reproducción, **imitación**, traducción, transliteración o transcripción, **total o parcial de un signo notoriamente conocido**, cualquiera que sean los productos o servicios identificados por los signos.
- Que el signo solicitado pueda generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configure como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o cause una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

27. En ese orden de ideas, resulta necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos antes mencionados, con el objeto de establecer si se cumplen los presupuestos señalados en la causal antes mencionada, relacionados con actos de imitación total o parcial de la marca previamente registrada «**Yahoo!**».

28. Ahora bien, para el cotejo entre signos cuando alguno de ellos es presuntamente notorio, resulta necesario aplicar los criterios fijados por la doctrina y la jurisprudencia, relacionados con la naturaleza de los signos en controversia, con el fin de establecer la regla comparativa en el caso *sub judice*, en consideración a la calidad de notorio del signo opositor, su acreditación y su capacidad distintiva intrínseca.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00

Demandante: Yahoo! Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

29. El **signo notorio** está definido en el **artículo 224** de la Decisión 486 de 2000, como aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

30. Por **sector pertinente** se entienden: (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores.

31. Por su parte, el **artículo 228 *ibidem*** consagra como criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo, los siguientes: (i) el grado de conocimiento dentro de los miembros del sector pertinente en cualquier país Miembro; (ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro o fuera de cualquier país Miembro; (iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción dentro o fuera de cualquier país Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; (iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, (v) las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; (vi) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; (vii) el valor contable del signo como activo empresarial; (viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; (ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; (x) los aspectos del comercio internacional, y (xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

32. De lo anterior se desprende que, para que un signo sea entendido como notorio, debe haber sido difundido dentro de un territorio y durante un tiempo específico, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es a través de su difusión, lo que conlleva la identificación de un ámbito temporal y territorial. La prueba de la notoriedad debe ser acreditada por quién la alega, a través de los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles.

33. En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 2015¹⁷, señaló lo siguiente: «[...] **la notoriedad de la marca, a**

¹⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: María Elizabeth García González Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06102-01



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba».

34. En tal sentido, la Sala advierte que al momento de valorar la prueba con la que la sociedad actora pretende acreditar la notoriedad de la expresión Yahoo!, aplicará el criterio cuantitativo y el cualitativo. El primero, dirigido a identificar porcentajes numéricos que prueben el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, permite dar al signo distintivo el estatus de marca notoria cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado.

35. En relación con las pruebas allegadas por la sociedad demandante en la actuación administrativa, la Sala observa que la SIC las clasificó en dos grupos. En el primero, relacionó los documentos inadmitidos como prueba, mientras que, en el segundo, detalló las pruebas que fueron objeto de valoración.

36. Como **pruebas inadmitidas** por la SIC, la Sala identifica las siguientes: (i) diecinueve (19) copias simples de documentos oficiales provenientes de la respectiva oficina nacional en diversos países, respecto de procesos administrativos como lo son solicitudes de marca, respuesta de oposiciones, registros y transferencias de los signos Yahoo!, los cuales se encuentran en idiomas diferentes al castellano; (ii) cinco (5) Laudos Arbitrales proferidos por el Centro de Arbitramento y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Industrial OMPI, relacionados con debates jurídicos frente al signo Yahoo!, particularmente en cuanto a nombres de dominio se refiere, y (iii) dos (2) decisiones de oposiciones presentadas en la oficina nacional competente de la república de Corea, fundamentadas en signos YAHOO!.

37. Respecto de la anterior prueba documental, la Sala comparte lo considerado por la autoridad administrativa al considerar que los registros marcarios, las resoluciones de concesión de registro en otros países, los trámites de oposición y transferencias allegadas, no cumplen las formalidades previstas en el artículo 259¹⁸ del Código de Procedimiento Civil, al tratarse de documentos públicos otorgados en el exterior.

38. De igual forma, se encuentra que la mayoría de los mencionados documentos, así como los Laudos Arbitrales proferidos por el Centro de Arbitramento y Mediación

¹⁸ **Artículo 259.** Documentos otorgados En el extranjero. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el respectivo agente consular de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del agente consular se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo. Los documentos públicos extendidos en el extranjero ante agentes consulares de Colombia y las copias autorizadas por ellos, así como los privados reconocidos en el exterior, deberán ser autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI, fueron presentados en idiomas diferentes al castellano sin la respectiva traducción requerida, como quiera que se trata de documentos que contienen declaraciones de autoridades extranjeras en las que se dirimen conflictos y se confieren o niegan derechos a las partes intervinientes en dichos procesos.

39. En el mismo sentido, se debe resaltar que los recortes de artículos de periódicos aparentemente provienen de países de la Comunidad Andina, pero no se tiene certeza de la fecha y el diario en el que fueron publicados. Igual suerte corre la copia auténtica de la revista Dinero del 5 de abril de 2002, por tener una fecha posterior a la fecha de solicitud de registro de la marca «Yajuu»¹⁹.

40. Ahora bien, respecto de las **pruebas admitidas y valoradas por la SIC**, se destacan las siguientes: (i) declaración juramentada el señor Jonathan Sobel, vicepresidente y asesor general de la sociedad Yahoo! Inc.; (ii) fotografías de publicidad, (iii) registros a nivel internacional de su marca Yahoo!, y (iv) servicios de publicidad a través del sitio web www.yahoo.com a título oneroso.

41. En lo que tiene que ver con la declaración juramentada del señor Jonathan Sobel, bien lo concluyó la SIC cuando señaló que, si bien es cierto que la misma estaba débilmente traducida, y que con ella se pretendía acreditar la notoriedad de la marca Yahoo! en Colombia y en países Miembros con los soportes anexados²⁰, también lo es que en la misma no se sustentaron los valores expuestos en la declaración, ni la notoriedad la marca Yahoo! en la Comunidad Andina para el año 2001.

42. Frente a las fotografías de publicidad, se tiene que las mismas permiten establecer que la marca «Yahoo!» ha sido publicitada, pero no se allegaron los anexos que demuestren el monto invertido en publicidad a efectos de dar a conocer la marca en el mercado y, su difusión en el mercado de la Comunidad Andina.

43. En relación a los registros obtenidos a nivel internacional, los estudios publicados en el web y, la prestación de servicios de publicidad a través del sitio web www.yahoo.com a título oneroso para publicitar diversas marcas reconocidas, en la misma no se evidencia que efectivamente el consumidor de la Comunidad Andina

¹⁹ 20 de septiembre de 2001

²⁰ a) Veintidós (22) impresiones de páginas web de diferentes servicios identificados con la denominación Yahoo!, b) Dieciséis (16) fotografías de elementos publicitarios que contienen la denominación Yahoo!, c) Listado de registros mundiales de la marca Yahoo!, d) Diecisiete (17) copias de registros marcarios en diferentes países a nivel mundial, e) Seis (6) copias de solicitudes de registro de la marca en la Comunidad Andina del signo Yahoo!, f) Tres (3) copias de registros marcarios contenedores de la denominación Yahoo! En los Estados Unidos de Norteamérica, g) Una copia de solicitud de registro dentro de los Estados Unidos de la denominación Yahoo!, h) Resolución 981031 de 2003, expedida por la Oficina nacional competente del Ecuador IEPI en la que se niega el registro de la marca Yajuu por su similitud con el signo opositor Yahoo! Reconocido como notario por la misma providencia, i) Resolución del 5 de septiembre de 2002, expedida por la Oficina nacional competente del Salvador en la que se niega el registro de la marca Yajuu por su similitud con el signo opositor Yahoo! Reconocido como notorio por la misma providencia, j) Impresión de la página www.jmmm.com, en la cual aparece un documento titulado Top 50 Web ando Digital Media Properties, la cual se encuentra en inglés, k) Cuadro titulado Word's Most Valuable Brands Ranked by Interbrand 2001, acompañado de un documento que se encuentra en idioma inglés, l) Siete impresiones y copias informativas con mención de la denominación Yahoo! como marca alrededor del mundo, en idioma inglés.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

tuviera un conocimiento amplio y generalizado de la marca, ni que esta haya trascendido al punto de ser notoria en el sector pertinente en dichos territorios. Tampoco fue probado que, en efecto, suministraron servicios publicitarios a través de la página web de Yahoo!, ni los ingresos percibidos por la prestación de este servicio.

44. Sobre el particular, resulta del caso traer a colación la sentencia de esta Sección del 22 de mayo de 2014²¹, en la cual se pronunció respecto de la suficiencia de las pruebas con que se pretendió demostrar la notoriedad de una marca en un caso similar, en los siguientes términos:

«Para la Sala, los documentos allegados por la actora no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “RENEWAL”, habida cuenta de que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos (El Tiempo) y dos certificaciones en las que consta el monto de la inversión efectuada por dicho concepto, **no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca...**»

(las negrillas y subrayas fuera de texto)

45. De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia transcrita, la Sala advierte que las pruebas allegadas por la sociedad demandante no lograron demostrar el grado de reconocimiento de la marca entre los consumidores colombianos o de los países miembros de la Comunidad Andina en el sector pertinente, ni los servicios de búsqueda en la web y suministro de correo electrónico, por lo que no son de recibo los argumentos de la actora relacionados con la notoriedad de la marca «Yahoo!» al momento de la solicitud de registro de la marca «Yajuu».

46. De lo anterior se desprende que las normas que consagran las disposiciones relativas a la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000 no se encuentran desconocidas, por lo que la marca «Yajuu» (mixta) no se enmarca en los presupuestos consagrados en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) *Ibidem*.

47. La Sala, habida cuenta que la marca «Yahoo!» no goza de protección especial, la Sala considera necesario realizar el cotejo marcario a partir del aspecto denominativo de las marcas en controversia, en aras de establecer si la marca «Yajuu» (mixta) concedida para amparar los productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, es o no confundible con las marcas opositoras «Yahoo!» nominativas y mixtas, otorgadas previamente a la actora para distinguir productos en las clases 9, 16, 28, 36, 38 y 42, según certificados 243155, 2431153, 243154, 213775, 235777, 212953 y 209563.

V.5.- Análisis de confundibilidad

²¹ Expediente núm. 2008-00053-00, Actora: Renewal Cia. Ltda. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

48. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente establecer la naturaleza de los signos confrontados.

V.5.1. Comparación de los signos

49. Las marcas en conflicto son las siguientes²²:

Marca registrada	Marcas previamente registrada
 <p style="text-align: center;">Mixta Clase 30 Reg. 438.154</p>	<p style="text-align: center;">YAHOO! Nominativa Clase 9 Reg. 243.155²³</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO! Nominativa Clase 16 Reg. 243.153²⁴</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO! Nominativa Clase 28 Reg. 243.154²⁵</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO ! Mixta Clase 36 Reg. 213.775²⁶</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO ! Mixta Clase 38 Reg. 235.777²⁷</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO ! Mixta Clase 38 R Reg. 212.953²⁸</p>
	<p style="text-align: center;">YAHOO ! Mixta Clase 42 Reg. 209.563²⁹</p>

50. Una vez verificadas las marcas en controversia, la Sala observa que la primera es mixta, mientras que las previamente registradas algunas son denominativas y otras mixtas, predominando en todas ellas, el elemento denominativo.

²² Folio 16 cuaderno principal

²³ Vigente hasta el 19 de junio de 2031

²⁴ Vigente hasta el 19 de junio de 2031

²⁵ Vigente hasta el 19 de junio de 2031

²⁶ Vigente hasta el 19 de junio de 2031

²⁷ Vigente hasta el 4 de mayo de 2031

²⁸ Vigente hasta el 28 de septiembre de 2028

²⁹ Vigente hasta el 26 de junio de 2028.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

51. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico, 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.

52. Al respecto, el Tribunal en la Interpretación prejudicial 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 [...]».

53. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, consideró lo siguiente: «[...] 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 fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]»³⁰.

54. En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a establecer si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales, que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Marca Registrada

Y	A	J	U	U
1	2	3	4	5

Marcas previamente registrada

Y	A	H	O	O	!
1	2	3	4	5	6

55. En cuanto a la **similitud ortográfica**, la marca «**Yajuu**» está conformada por cinco (5) letras, con dos (2) consonantes (Y - J) y tres (3) vocales (A - U - U), mientras que las marcas opositoras «**Yahoo!**» están conformada por cinco (5) letras, con dos (2) consonantes (Y - H), tres (3) vocales (A - O - O) y un signo de exclamación (!).

56. Lo anterior permite establecer que las expresiones «**Yajuu**» y «**Yahoo!**», si bien

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



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
 Demandante: Yahoo! Inc.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

comparten la consonante «Y», la cual se encuentra en la misma posición dentro de cada expresión, están acompañadas por otra consonante. En el primer caso, por la «J» y en el segundo caso por la letra «H», ubicadas ambas en la posición tres (3) de la segunda sílaba de la expresión, las cuales suenan en el primer caso «JU» y en el segundo caso «O» en tanto que la «H» no tiene ningún sonido, lo cual demuestra que no hay similitud ortográfica.

57. Además, la Sala evidencia que la marca «Yahoo!» se encuentra acompañado del signo de exclamación «!», el cual constituye un elemento adicional para que el consumidor promedio lo distinga de otras marcas.

58. Aunado a lo anterior, se observa que, desde el punto de vista **visual**, las marcas en controversia no presentan una similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor, lo cual es posible verificar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

YAJUU – YAHOO!– YAJUU – YAHOO!
YAJUU – YAHOO!– YAJUU – YAHOO!
YAJUU – YAHOO!– YAJUU – YAHOO!
YAJUU – YAHOO!– YAJUU – YAHOO!

59. Ahora bien, desde el punto de **vista fonético**, la Sala encuentra que entre los signos en conflicto no existe similitud fonética, pues al pronunciarse cada uno de ellos de manera sucesiva y alternativa, suenan diferente. Es así, que en el primer caso suena «YAJU», mientras que en el segundo caso suena «YAO» teniendo en cuenta que la «H» no tiene ningún sonido. Así mismo, se observa que la marca previamente registrada contiene el signo de exclamación «!», el cual le imprime fuerza a la pronunciación de la segunda sílaba «HOO».

60. Respecto de la similitud **ideológica**, la Sala advierte que una vez consultado el Diccionario de la Real Academia Española – RAE las expresiones «Yajuu» y «Yahoo!» no aparecen registradas, lo cual permite concluir que se trata de expresiones de «fantasía» que por no tener un significado en el Diccionario de la Real Academia Española, no deben tenerse en cuenta al momento de realizar el cotejo.

61. Sin embargo, y dada la naturaleza de los signos, la Sala analizará si existe o no conexión competitiva entre los productos de la marca controvertida frente a los productos y servicios de la marca opositora, en atención a la clase de la clasificación internacional de Niza a la que pertenece cada una de ellas.

62. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la marca cuestionada «Yajuu» fue solicitada para amparar productos de la clase 30³¹ de la clasificación internacional

³¹ Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y **confitería**; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel,



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de Niza, mientras que las marcas de la sociedad actora «Yahoo!» amparan productos y servicios en las clases 9³², 16³³, 28³⁴, 36³⁵, 38³⁶ y 42³⁷ *Ibidem*.

63. Con el fin de establecer si existe algún tipo de relación entre los productos identificados con la marca «Yajuu» y los productos y servicios identificados por la marca «Yahoo!», resulta pertinente analizar la conexidad competitiva entre los mismos.

64. Al respecto, la SIC manifestó en la Resolución No. 27620 del 29 de mayo de 2009³⁸, en los siguientes términos:

«[...] la División no encuentra relación de competitividad, de conexidad ni de confundibilidad entre los productos solicitados, los cuales se restringen a productos alimenticios de consumo humano, diferente a productos, aparatos e implementos tecnológicos de la clase 9, productos publicitarios de la clase 16, servicios relacionados con el manejo de publicidad en la clase 35, servicios financieros de la clase 36, de telecomunicaciones en la clase 38 y servicios restringidos al ámbito tecnológico e informático a los cuales hace referencia el signo solicitado en la clase 42 internacional, **toda vez que tales productos y servicios no guardan relación de competitividad, complementariedad o intercambiabilidad con los alimentos pretendidos, de acuerdo a la especialidad de los mismos**, máxime si se tiene en cuenta el ámbito que desempeña el signo opositor, que de acuerdo a la evidencia allegada, se circunscribe al mercado de servicios relacionados con la prestación de plataformas en internet Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina» (negrillas y subrayado fuera de texto)

65. Al respecto, la Sala considera que los productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, amparados por la marca cuestionada y, los productos y servicios de las clases 9, 16, 28, 36, 38 y 42 *ibidem*, que distinguen las marcas previamente registradas por la sociedad actora, están dirigidos a consumidores especializados y diferentes, en la medida que los productos ofrecidos por la marca solicitada corresponden al sector de alimentos, mientras que los productos y servicios que amparan las marcas demandadas están orientados a diferentes grupos de consumidores, como lo son: equipos de computador y sus programas; publicaciones y artículos de papelería y oficina; juegos y juguetes deportivos; servicios financieros, servicios de correo electrónico; servicios de computadores, servicios en línea de

jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

32 Certificado No. 243.155. Software o programas de computador; videocintas; grabaciones de sonido; grabaciones de video; anteojos o gafas para el sol; artículos para los ojos y hardware o equipos de computador.

33 Certificado No. 243.153. Publicaciones, libros y revistas; artículos de papelería y oficina; artículos de papel; y afiches o posters.

34 Certificado No. 243.154. Juegos y juguetes y artículos deportivos

35 Certificado No. 213.775. Servicios financieros y de seguros, incluyendo servicios de tarjetas de crédito.

36 Certificado No. 212.953. Servicios de correo electrónico.

37 Certificado No. 209.563. Servicios de computadores; servicios en línea de computadores; creación de índices de información, sitios, y otros re- cursos disponibles en redes de computadores; suministro de motores para búsquedas, principalmente, para buscar y recuperar información, sitios, y otros recursos disponibles en redes de computador para otros; suministro de conexión en línea a noticias, información acerca del clima, deportes, eventos corrientes, anuncios clasificados, y material de referencia; suministro en línea de una base de datos de información acerca de productos y servicios de terceros; servicios en línea de órdenes de venta por correo; servicios de clubes relacionados con búsquedas de información en redes y en sitios de redes; y suministro de un foro para tiempo real de comunicaciones en línea entre usuarios de computa- dores.

³⁸ Folio 19 cuaderno principal



computadores.

66. Lo anterior demuestra que los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes. Por tal razón, es posible afirmar que no existe relación o conexión competitiva que induzca al consumidor a confusión frente al origen empresarial, por lo que pueden coexistir en el mercado pacíficamente, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

67. Sobre este punto, esta Sala en sentencia del 28 de noviembre de 2018³⁹, concluyó que: “[...] si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, **no existirá conexión competitiva** [...]” (negrillas fuera de texto)

V.6. Conclusiones

68. De acuerdo a la valoración de las pruebas allegadas por la sociedad demandante, la Sala encuentra que la marca «**Yahoo!**» no goza de protección especial, por cuanto no se demostró la notoriedad de la marca «**Yahoo!**» para la fecha de solicitud de registro de la marca «**Yajuu**», en tanto que no probó el grado de reconocimiento de la marca entre los consumidores colombianos o de los países miembros de la Comunidad Andina en el sector pertinente. De igual forma, tampoco quedó probado el suministro de servicios publicitarios a través de la página web de Yahoo!, ni los ingresos percibidos por la prestación de este servicio.

69. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el estudio de registrabilidad realizado, la Sala puede concluir que no existe similitud ortográfica, visual, fonética ni conceptual entre las marcas en controversia, ni evidencia de una relación entre los productos y servicios que identifican las mismas, lo cual que permite la coexistencia pacífica en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

70. En tal sentido, la Sala considera que existe razón suficiente para mantener incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario. De ahí que le asista razón a la SIC al conceder la marca «**Yajuu**» (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se pueda considerar desconocimiento alguno de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 136 literal h) *ibidem*.

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

³⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400.



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00158-00
Demandante: Yahoo! Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda impetrada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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. (P/27)