



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "DOS EQUIS XX IMPORTED BEER" Y LAS MARCAS MIXTAS "XX" EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y la **00056579 de 27 de septiembre de 2013**,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**".

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 3 de enero de 2012, presentó solicitud de registro de la marca "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**" (**mixta**), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32¹ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas².

¹ La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] cervezas. [...]"

² En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **POSTOBÓN S.A.** formuló oposición en contra del registro solicitado con fundamento en que el signo cuestionado resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas **"XX" (mixtas)**, en la citada Clase 32.

3º: Que mediante la Resolución núm. 58060 de 28 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad **POSTOBÓN S.A.** y, en consecuencia, denegó el registro de la marca **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER" (mixta)**, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00056579 de 27 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión de la Decisión 486 de 1o. de diciembre



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

de 2000³ de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que las marcas **"XX" (mixtas)** no son empleadas por **POSTOBÓN S.A.** para distinguir en el comercio el producto "cerveza".

Indicó que no puede ignorarse que en el trámite de cancelación por no uso, por ella solicitada, de la marca **"XX" (mixta)**, -a pesar de que se haya denegado tal solicitud-, la SIC en ningún momento tuvo probado que dicha marca se utilizara para distinguir en el comercio "cervezas", pues lo que quedó demostrado en esa actuación es que la marca, únicamente, se utiliza para identificar "gaseosas".

Adujo que las cervezas y las gaseosas no son productos de la misma naturaleza ni similares, pues, según su criterio, no son sustituibles entre sí, situación que debe apreciarse en esta oportunidad.

Mencionó que el estudio de registrabilidad efectuado en relación con los signos en conflicto, a su juicio, se limitó a hacer afirmaciones equívocas dejando de lado la visión en conjunto de éstos, como es el hecho de que el signo solicitado está conformado por la combinación de las expresiones **"DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER"**, mientras que las marcas opositoras se componen fundamentalmente

³ En adelante Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

de las solas letras "**XX**", con elementos gráficos que son los que le imprimen distintividad.

Afirmó que si bien es cierto que los signos enfrentados coinciden en las letras "**XX**", también lo es que éstas son frecuentes en marcas de bebidas; y que en cada caso se combinan tales letras con otros elementos gráficos y denominativos para conformar marcas que vistas en sus propios conjuntos son distintivas.

Que, en efecto, en la base de datos de la SIC se encuentran registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incorporan las letras "**XX**" a nombre de distintos titulares, cuya coexistencia lleva para **POSTOBÓN S.A.** el deber de tolerar la existencia de otros signos que incorporen o evoquen dichas letras para conformar marcas, que combinadas con otros elementos gráficos y nominales resulten distintivas.

Arguyó que el trámite de registro de la marca "**DOS EQUIS**", presentada por la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, debió suspenderse hasta tanto se resolviera sobre la solicitud de registro del signo cuestionado; sin embargo, la SIC, de manera equivocada, resolvió primero la solicitud de la marca "**DOS EQUIS**" (**nominativa**),



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

requerida por **POSTOBÓN S.A.** y objeto de oposición por parte de ella, y luego, en sede de apelación, decidió la suerte definitiva de la solicitud de registro de la marca andina opositora, "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**".

Manifestó que cuando una oposición se fundamenta en una solicitud de registro **previamente presentada** en otro País, el trámite de oposición debe suspenderse hasta que la solicitud andina que le sirve de soporte sea resuelta, lo cual se inobservó en este caso.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 3º del CPACA y 29 de la Constitución Política, toda vez que la SIC, como oficina de registro de marcas, debe asegurar que se cumplan sus finalidades en los procesos de oposición y respetar su orden lógico, obligación que inobservó al resolver primero el trámite de registro de la marca "**DOS EQUIS**", solicitada por **POSTOBÓN S.A.**, y no el del signo aquí cuestionado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por estimar que carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Afirmó que el signo solicitado "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**" no cumple con los requisitos legales previstos para ser registrado como marca, toda vez que no es distintivo al ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas "**XX**", de manera que su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

Arguyó que los productos que distinguen los signos confrontados pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, son sustituibles y complementarios, comparten los mismos canales de comercialización y utilizan iguales medios publicitarios.

Manifestó que la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, ya era titular de las marcas registradas "**XX**", las cuales fueron concedidas mucho antes de que la actora presentara la oposición andina en el trámite de registro del signo "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**".



II.-2. La sociedad **POSTOBÓN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, adujo que entre los productos que distinguen los signos enfrentados, esto es, gaseosas y cervezas, existe conexidad competitiva, habida cuenta que presentan la misma finalidad y son intercambiables y complementarios entre sí.

Agregó que el signo solicitado **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"** reproduce sus marcas previamente registradas **"XX"**; y que la combinación de las letras **"XX"** no es descriptiva, genérica ni de uso común, habida cuenta que no aluden a ninguna característica o propiedad de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional.

Manifestó que fueron dos los procedimientos decididos por la SIC pues, por un lado, estuvo el trámite de registro del signo cuestionado **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"**, solicitado por la actora; y por el otro, la solicitud de registro como marca del signo **"DOS EQUIS"**, por ella requerido.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Que dichos trámites fueron decididos en aplicación de los principios de eficacia, coordinación, economía y debido proceso, previstos en el artículo 3º del CPACA, teniendo en cuenta que ella tenía mejores derechos en Colombia, habida cuenta que ya ostentaba el registro de las marcas "XX".

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁴, el 30 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho

⁴ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y 00056579 de 27 de septiembre de 2013**, mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro de la marca mixta **“DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), -por error en su interpretación y aplicación-, y 147 de la Decisión 486, 3º del CPACA; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que los signos enfrentados **"XX"** y **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"** no son semejantes y distinguen productos que no presentan conexidad competitiva, por lo que debe concederse su registro.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

IV.-2. La sociedad **POSTOBÓN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que los signos **"XX"** y **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"** son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual; y que, además, entre los productos que amparan existe conexidad competitiva.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁵:

"[...] 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.

[...]

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

⁵ Proceso 215-IP-2017.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

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

[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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

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

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

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

[...]

2. Comparación entre signos mixtos

[...]

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

- a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*
- (i) *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
 - (ii) *Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

b) *Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*

[...]

2.6. *Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.*

3. La oposición andina. El interés real en el mercado.

[...]

3.7. *Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se deberá tener en cuenta dos situaciones:*

a) *la oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*

b) *la oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente **presentada** en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó haya resuelto tal solicitud.*

[...]



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

3.13. *En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:*

a) *Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule la oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.*

b) *Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo. [...]”.*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 58060 de 28 de septiembre de 2012 y 00056579 de 27 de septiembre de 2013**, denegó el registro como marca del signo mixto **“DOS EQUIS XX IMPORTED BEER”** a la actora, para amparar el siguiente producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] cervezas. [...]”.

A juicio de la demandante, el estudio de registrabilidad efectuado, en relación con los signos en conflicto, se limitó a hacer afirmaciones equívocas dejando de lado la visión en conjunto de éstos, como es el hecho de que el signo solicitado está conformado por la combinación



de las expresiones "**DOS EQUIS + XX + IMPORTED BEER**", mientras que las marcas opositoras se componen fundamentalmente de las solas letras "**XX**", con elementos gráficos que son los que le imprimen distintividad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinente* [...]".

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

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

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

Artículo 147.- *A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición,*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. [...]”.

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



SIGNO MIXTO CUESTIONADO⁶



MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS⁷

⁶ Folio 85 del cuaderno principal.

⁷ Folio 85 del cuaderno principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"**, marca cuestionada, con otras marcas mixtas, **"XX"**, previamente registradas, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, 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 capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

Cabe precisar que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 506-IP-2019, enfatizó en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas:

"[...]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]."

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se



consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

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

*"[...] 1.5.1 **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.*

*1.5.2 **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.*

*1.5.3 **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

1.5.4 Conceptual o ideológica: *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]*”.

Sea lo primero advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014⁸ dijo lo siguiente:

“[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

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

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo**, ya que dichas expresiones son marcaricamente débiles.*

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]”. (Resaltado fuera de texto).

Según la sociedad actora, las letras “**XX**” que hacen parte de los signos enfrentados son de uso común respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la Sala no observa que dicha combinación de letras “**XX**” sea de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, una vez consultado el Sistema de Información de la Propiedad Industrial de la entidad demandada⁹, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados las únicas marcas que figuraban registradas con dicha combinación de letras eran las pertenecientes a la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Ahora bien, la expresión “**BEER**”, que hace parte del signo cuestionado, sí es de uso común, pues en la página web de la entidad demandada¹⁰, para la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban las siguientes marcas,

⁹ Consultado el 23 de febrero de 2023.

¹⁰ www.sipi.gov.co. Consultada el 24 de junio de 2021 en la página de la SIC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012..



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza,
que la contienen:

| SIGNO | TITULAR |
|---|------------------------------|
| BEER BREAK (NOMINATIVA) | BAVARIA S.A. |
| BEER STATION (NOMINATIVA) | JAIME GUERRERO GARCÍA |
| BEER LOUNGE (NOMINATIVA) | THE BEER LOUNGE LTDA. |
| CHICKEN & BEER (MIXTA) | INVERSIONES VEGOSSA S.A. |
| WINGZ, WINGS - N - BEER (MIXTA) | FRISBY S.A. |
| BEER STATION (MIXTA) | AMERICAN FRANCHISING CORP. |
| BEER CLASSIC . PUB (MIXTA) | ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO |
| MBF MEDELLIN BEER FACTORY (MIXTA) | MEDELLÍN BEER FACTORY S.A.S. |

Por lo tanto, al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

En ese sentido, la expresión "**BEER**" debe ser excluida del cotejo marcario, teniendo en cuenta que en la citada interpretación prejudicial se sugiere que el Juez Consultante no debe tener en



cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Por tal razón, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto así:

Frente a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, **"DOS EQUIS XX IMPORTED"**, y las marcas previamente registradas, **"XX"**, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"XX"**, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas **"DOS EQUIS IMPORTED"**, en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, **"XX"**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con tres palabras adicionales, esto es, **"DOS"**, **"EQUIS"** e **"IMPORTED"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

denominación que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en **"XX"**, lo que conlleva que el signo solicitado **"DOS EQUIS XX IMPORTED"** no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque además de que coinciden en la denominación **"XX"**, siendo éste el elemento principal del signo cuestionado **"DOS EQUIS XX IMPORTED"**, las palabras **"DOS EQUIS"** se pronuncian y escuchan exactamente igual que las **"XX"** que conforman a las marcas previamente registradas.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado contiene dichas expresiones **"DOS"**, **"EQUIS"** e **"IMPORTED"**, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es **"XX"**, pues las otras palabras que conforman dicho signo no le quitan tal característica.

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

XX – DOS EQUIS **XX** IMPORTED – **XX** – DOS EQUIS **XX** IMPORTED – **XX**

XX – DOS EQUIS **XX** IMPORTED – **XX** – DOS EQUIS **XX** IMPORTED – **XX**



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

XX – DOS EQUIS XX IMPORTED - XX – DOS EQUIS XX IMPORTED - XX

XX – DOS EQUIS XX IMPORTED - XX – DOS EQUIS XX IMPORTED - XX

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que ambos signos evocan una misma idea o concepto al hacer alusión a las letras “**XX**” del abecedario.

Al respecto, es del caso destacar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 417-IP-2015, señaló lo siguiente:

*“[...] La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. **Por lo tanto, cuando lo signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra.** [...]”* (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, comoquiera que el signo cuestionado incluye la palabra “**IMPORTED**” que debe tenerse como de fantasía, al no tener un significado propio en el idioma castellano, la Sala considera que no se pueden cotejar desde este aspecto.

Además, cabe advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

semejanzas que ellos presentan en la expresión **"XX"** y por la posición preponderante que ostentan dichas letras en su parte gráfica, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

Ahora, comoquiera que la SIC alegó que no puede perderse de vista la posición de las letras **"XX"** en los gráficos de los signos enfrentados y que Sala ha adoptado de manera excepcional, en algunos casos, realizar el análisis de manera integral y desde una visión en conjunto de los signos cotejados¹¹, se observa que, en efecto, las letras que mayor sobresalen en la parte gráfica de los signos son las **"XX"**, las cuales se encuentran acompañadas de una figura de rombo.

Adicionalmente, se debe señalar que las letras **"XX"**, en el signo cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del mismo y con mayor relevancia por su tamaño, frente a las demás palabras que lo conforman.

¹¹ Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00083-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los signos controvertidos **"DOS EQUIS XX IMPORTED"** y **"XX"**.

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

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

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹² trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de

¹² 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 2009-00314-00.



aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

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

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...].

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado “**DOS EQUIS XX IMPORTED**” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] **cerveza** [...]”.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Las marcas mixtas previamente registradas "XX" distinguen los siguientes productos de la citada Clase 32: "[...] *agua minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; **cervezas**; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas [...]*".

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; tienen la misma finalidad, es decir, calmar la sed; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas¹³.

¹³ Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la citada sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: "[...] ***Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia,***



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.

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

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

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

También se advierte que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón

afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero [...]". (Resaltado fuera de texto).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esos signos son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015¹⁴, que ahora se prohija, señaló 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).*

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2008-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

(...)

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[...]" (Resaltado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, "**XX**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁵:

*"[...] 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**") [...]"*.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

¹⁵ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Cabe señalar que la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en el que se enfrentaban las mismas partes, esto es, en la sentencia de 10 de marzo de 2022, que se prohija, en la que se llegó a la misma conclusión en el sentido de que los signos enfrentados **"DOS EQUIS XX"** y **"XX"** eran similarmente confundibles y que entre los productos que distinguían en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza se presentaba conexidad competitiva.¹⁶ Para tal efecto, sostuvo:

*"[...]Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, **"DOS EQUIS XX"** y la marca previamente registrada **"XX"**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"XX"**, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas **"DOS EQUIS"**, en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, **"XX"**.*

*Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con dos palabras adicionales, esto es, **"DOS"** y **"EQUIS"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la denominación que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en **"XX"**, lo que conlleva que el signo solicitado **"DOS EQUIS XX"** no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.*

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de marzo de 2022, núm. Único de radicación 2011-00019-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque además de que coinciden en la denominación "**XX**", siendo éste el elemento principal del signo cuestionado "**DOS EQUIS XX**", las palabras "**DOS EQUIS**" se pronuncian y escuchan exactamente igual que las "**XX**" que conforman a la marca previamente registrada.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado contiene dichas expresiones "**DOS**" y "**EQUIS**", la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es "**XX**" y las otras palabras, que conforman dicho signo, no le quitan tal característica.

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

[...]

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala considera que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea o concepto, al hacer alusión a las letras "**XX**" del abecedario.

Al respecto, es del caso destacar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 417-IP-2015, señaló lo siguiente:

"[...] La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. **Por lo tanto, cuando lo signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra.** [...]" (Destacado fuera de texto).

Además, vale pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión "**XX**", lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Ahora, comoquiera que la SIC alegó que no puede perderse de vista la posición de las letras "**XX**" en los gráficos de los signos enfrentados; y que Sala ha adoptado de manera excepcional, en algunos casos, realizar el análisis de manera integral y desde una visión en conjunto de los signos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

enfrentados¹⁷, se observa que, en efecto, las letras que mayor sobresalen en la parte gráfica de los signos enfrentados son las "XX", las cuales se encuentran acompañadas de una figura de rombo.

Adicionalmente, se debe señalar que las letras "XX", en el signo cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del mismo y con mayor relevancia por su tamaño, frente a las demás palabras que lo conforman.

Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los signos controvertidos "DOS EQUIS XX" y "XX".

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

[...]

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; tienen la misma finalidad, es decir, calmar la sed; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas [...]"

Además, la Sala pone de presente que conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, la marca previamente registrada "XX", con registro núm. 423807, que identificaba productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, fue

¹⁷ Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00083-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

cancelada totalmente el 26 de mayo de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29723.

Ahora, según la actora, el trámite de registro de la marca **"DOS EQUIS"**, presentada por la sociedad **POSTOBÓN S.A.**, debió suspenderse hasta tanto se resolviera sobre la solicitud de registro del signo cuestionado; sin embargo, la SIC, de manera equivocada, resolvió primero la solicitud de la marca **"DOS EQUIS" (nominativa)**, requerida por **POSTOBÓN S.A.** y objeto de oposición por parte de ella, y luego, en sede de apelación, decidió la suerte definitiva de la solicitud de registro de la marca andina opositora, **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"**.

Al respecto, cabe señalar que la Decisión 486 al interior del trámite de registro de una marca permite la presentación de la oposición andina a quien considere tener un interés legítimo para desvirtuar su registro.

En efecto, el artículo 147 prevé lo siguiente:

"[...] **Artículo 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición **con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada** en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. [...]"

De acuerdo con el artículo 147 citado, quien alega tener un interés legítimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe acreditar alguno de los dos siguientes supuestos: i) **que es titular de una marca** idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; o ii) **que ha solicitado primero** el registro en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha norma establece que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento de manifestar su oposición, para probar el interés real en que se niegue la solicitud de registro.

La citada norma también establece **que la formulación de una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada** en cualquiera de los Países Miembros, cumpliendo los



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

requisitos de dicho artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea concedido. En tal evento, deberá denegarse el registro de la segunda marca.

Precisado lo anterior, la Sala observa que, en efecto, la sociedad **POSTOBÓN S.A.** presentó la solicitud de registro como marca del signo "**DOS EQUIS**", para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza el 20 de octubre de 2011; y que la misma fue objeto de oposición andina por parte de la actora, **al ser titular de las marcas "DOS EQUIS XX"** en Perú, Ecuador y Bolivia.

Asimismo, se constató que para acreditar su interés real en el mercado presentó la solicitud de registro como marca del signo aquí cuestionado, "**DOS EQUIS XX IMPORTED BEER**", para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

De lo reseñado, la Sala observa que la actora acreditó el primer supuesto para la presentación de la oposición andina, esto es, **ser titular de una marca previamente registrada** en cualquiera de los Países Miembros.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

En otras palabras, la actora **no había solicitado previamente** en alguno de los países miembros una solicitud de registro como marca, sino que al momento de presentar la oposición en el trámite de registro de la marca solicitada por **POSTOBÓN S.A.**, **ya era titular de las marcas "DOS EQUIS XX"** en Perú, Ecuador y Bolivia¹⁸.

Cabe señalar que la suspensión de trámites prevista en el artículo 147 únicamente aplica cuando la oposición se presenta con base en **una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros**, situación que no ocurrió en el caso *sub examine*.

Ello guarda relación con lo expuesto por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al respecto sostuvo que:

"[...] 3.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se deberá tener en cuenta dos situaciones:

*a) **la oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro solicitado**, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*

¹⁸ Identificadas con los certificados de registro núms.95862, 55404-C, DNPI-0368-94, respectivamente.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

b) la oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó haya resuelto tal solicitud. [...] (Destacado fuera de texto).

Lo anterior pone de manifiesto que la SIC bien podía decidir respecto de la primera solicitud de registro presentada ante su entidad, esto es, la marca **"DOS EQUIS"**, solicitada por **POSTOBÓN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, sin estar obligada a suspender su trámite y, posteriormente, resolver la segunda solicitud presentada con posterioridad, es decir, la del signo aquí cuestionado, de manera que no se advierte vulneración alguna de los artículos 147 de la Decisión 486, 3º del CPACA y 29 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se transgredieron las normas alegadas como violadas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, **"DOS EQUIS XX IMPORTED BEER"**, para amparar los productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

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

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: 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.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00016-00
Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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.