



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00155-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO DE LA PARTE ACTORA, POR CUANTO AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO TUVO EN CUENTA UNA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DIFERENTE A LA APLICADA EN INSTANCIAS ANTERIORES PARA DENEGAR EL REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO SOLICITADO, SIN QUE LA PARTE INTERESADA PUDIERA CONTROVERTIR DICHO ARGUMENTO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

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

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 0044729 de 29 de agosto de 2011** y **002887 de 30 de enero de 2012**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y



Comercio¹; y **00064616 de 29 de octubre de 2012**, 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, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto **“PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”**.

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 12 de mayo de 2010 solicitó el registro como marca del signo mixto **“PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”**, para distinguir productos de la Clase 19² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[...] *Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos [...]*”.

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna.

3º: Que mediante la Resolución núm. 0044729 de 29 de agosto de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto "**PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE**", para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que las expresiones contenidas en éste eran descriptivas y, por ende, carecía de distintividad.

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 002887 de 30 de enero de 2012, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y, el segundo, a través de la Resolución núm. 00064616 de 29 de octubre de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, que consideró que no era descriptiva pero si similarmente confundible con la marca nominativa "**PORCELANATO**", previamente registrada en la misma Clase, de propiedad de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. - COLCERAMICA S.A.**-⁴

⁴ En adelante **COLCERAMICA S.A.**



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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literal e), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁵ de la Comisión de la Comunidad Andina; y 29 de la Constitución Política, por cuanto pasó por alto que la expresión "**PORCELANATO**" es débil frente a los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser apropiada por un tercero ni oponible frente a los registros marcarios que contengan tal palabra.

Aseguró que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de contradicción, por cuanto al resolverse el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite administrativo se denegó el registro solicitado con nuevos hechos y argumentos, esto es, con base en un examen de confundibilidad realizado frente a la marca "**PORCELANATO**", sin que se le otorgara la oportunidad procesal pertinente para pronunciarse frente a este escenario.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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

⁵ En adelante Decisión 486.



plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Alegó que los peticionarios pueden, si es del caso, interponer en un mismo escrito los recursos de reposición y de apelación contra la decisión que niega el registro como marca de un signo, por lo que la Administración al resolver esta última instancia debe revocar o confirmar la decisión inicial.

Sostuvo que el signo mixto que se pretende registrar reproduce completamente la marca previamente registrada "**PORCELANATO**"; y que, además, no reúne elementos denominativos, gráficos o figurativos que le doten de capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea indirecta sobre los productos que identifica.

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

Sostuvo que de permitirse el registro del signo cuestionado, en el público consumidor sería imposible diferenciar los productos que esta



pretende identificar y los que ella ampara con la marca **"PORCELANATO"**.

Aseguró que tal expresión es la que impacta en la mente del consumidor en la medida en que es la partícula semántica característica dentro del signo solicitado, además de ser la más grande en tamaño y posición dentro de la estructura del signo solicitado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁶, el 20 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades **GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V**, en su calidad de actora, y **COLCERAMICA S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

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

⁶ En adelante CPACA.



pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas "*Legalidad de los actos administrativos demandados*", "*Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486*"; e "*Inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas*", frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

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. 0044729 de 29 de agosto de 2011; 002887 de 30 de enero de 2012;** y la **00064616 de 29 de octubre de 2012**, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales denegó el registro como marca del signo mixto



“PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal e), 136, literal a), de la Decisión 486; y 29 de la Constitución Política.

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

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 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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 pudiese 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 actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que la marca previamente registrada **"PORCELANATO"** por la cual se negó el registro del signo cuestionado es estándar en la industria de productos identificados en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que es débil e irregistrable.

Insistió que el último acto mediante el cual se agotó la vía gubernativa transgredió el artículo 29 de la Constitución Política y los principios procesales establecidos en el CPACA, pues ante los nuevos hechos y argumentos allí expuestos, no tuvo la oportunidad de contradecirlos ni ejercer en debida forma su derecho a la defensa.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, señaló que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia.

Aseguró que el signo cuestionado no goza de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además presentaba conexión competitiva frente a los productos amparados por la marca previamente registrada **"PORCELANATO"**.



Adujo que no se vulneró derecho alguno en la actuación administrativa surtida, por cuanto se surtieron todas las etapas en debida forma.

IV.-3. La sociedad **COLCERAMICA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pidió que se desestimen las pretensiones de la demanda y, además, indicó que las actuaciones de la SIC fueron acertadas y se ajustan a derecho.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó 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, concluyó⁷:

"[...]

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.

[...]

⁷ Proceso 552-IP-2018.



"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;

[...]

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. Signos conformados por denominaciones descriptivas.

[...]

2.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:



Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[...]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

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

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

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse 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 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 resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso.

[...]

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]



4.4. *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.*
- 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.*

[...]

4.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro [...].*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 0044729 de 29 de agosto de 2011, 002887 de 30 de enero y 00064616 de 29 de octubre de 2012**, denegó el registro como marca del signo mixto **"PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE"** a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar en última instancia administrativa que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada **"PORCELANATO"**, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.



A juicio de la demandante, el signo solicitado es registrable como marca, pues sí es distintivo.

Aseguró que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de contradicción, por cuanto al resolverse el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite administrativo, se negó el registro solicitado con nuevos hechos y argumentos, esto es, con base en un examen de oficio de confundibilidad realizado frente a la marca "**PORCELANATO**", sin que se le otorgara la oportunidad procesal pertinente para pronunciarse frente a este escenario.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 135, literal e) y 136, literal a), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinente [...]*."

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

"[...] **Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho



signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

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; [...]."

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 135, literal e), y 136), literal a), de la Decisión 486, los cuales fueron interpretados por el Tribunal, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, se le transgredieron los derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de contradicción, ya que se resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite administrativo, sin que se le otorgara la oportunidad pertinente para pronunciarse respecto del examen de oficio de confundibilidad realizado frente a la marca "**PORCELANATO**"; no obstante, que los argumentos iniciales para denegar el registro del signo cuestionado iban dirigidos a señalar que se trataba de un signo descriptivo, el que precisamente fue desvirtuado en la última instancia.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 137-IP-2012, "[...] *la normativa*



comunitaria no regula la procedencia, clase o trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser regulado por la normativa interna, siguiendo el principio de complemento indispensable [...]”⁸.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al cargo de la presunta transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, norma que prevé la garantía al debido proceso administrativo que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional⁹, se traduce en:

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

*La Corte Constitucional, desde la **Sentencia T-442 de 1992**¹⁰, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, **al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.***

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que

⁸ Destacado fuera de texto.

⁹ Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

¹⁰ Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón.



realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.

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

Asimismo, dicha Corporación en sentencia T-324 de 2015¹¹, señaló que en el campo específico de los procedimientos administrativos las garantías que integran el debido proceso son, entre otras, las siguientes:

*“[...] 22. En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; **ii) a ser oído durante el trámite**; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; **viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción**; **ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria**; x) a que se resuelva en forma motivada; **xi) a impugnar la decisión que se adopte** y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso¹² [...]”.* (Resaltado fuera del texto original)

¹¹ Magistrada María Victoria Calle Correa.

¹² Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).



Ahora bien, descendiendo el caso concreto, se resalta que mediante Resolución núm. 0044729 de 29 de agosto de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo **"PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE"**, para amparar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente:

"[...] Al respecto es de aclarar que la prohibición consagrada en el literal e), del citado artículo 135, se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación descriptivo de la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones.

En el caso concreto el signo solicitado en registro consiste en las expresiones PORCELANATO CERAMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE, denominaciones que transmiten a los consumidores información de los productos que se pretenden ofrecer con dicha marca, lo anterior teniendo en cuenta que estas denominaciones, hacen referencia a:

PORCELANATO: Revestimiento símil mármol, en mate, semi-mate o brillante [...].

CERAMICA: Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana.

PORCELANITE: Tal como se indicó en la Resolución núm. 73116 de 27 de diciembre de 2010, porcelanite o porcellanite, es una roca dura y densa, similar en apariencia a la porcelana esmaltada, siendo una variedad impura de pedernal que contiene arcilla y material calcáreo.

*Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior y al revisar los productos que pretende identificar el signo solicitado, **encuentra esta Dirección que dentro de la cobertura de los productos indicados en el petitorio, se encuentran los materiales de construcción no metálicos, siendo claro que los usuarios al observar dicho signo en el mercado deducirán rápidamente y sin esfuerzo mental alguno el tipo de producto, las características y la finalidad de los mismos [...].***



Aunado a lo anterior, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales nominativos y o gráficos arbitrarios que le atribuyan la distintividad requerida para ser registrado como marca [...].

De lo expuesto se concluye que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]” (Destacado fuera de texto).

Frente a dicha decisión, la actora mediante escrito de 27 de septiembre de 2011 interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en el que sostuvo:

“[...] Sea lo primero advertir, que de forma respetuosa solicito a la Administración se tomen las expresiones que acompañan la parte gráfica de la marca para la cual se solicita el registro como explicativas, de tal suerte, que los elementos que se protejan sobre la misma obedezcan de forma exclusiva a la parte gráfica y a los colores que hacen parte de esta.

De acuerdo a lo anterior, y al despojar el signo citado en la referencia de los elementos denominativos que acompañan al mismo, consideramos que este puede ser registrado, habida cuenta que elementos tales como el color, la línea horizontal y la figura geométrica que acompaña la misma, cuentan con la suficiente distintividad, de tal suerte que va a ser lo suficientemente distintiva en el mercado [...].

Siendo así las cosas, consideramos con todo respeto que desaparecen los elementos de los cuales se pueda derivar el impedimento para obtener el registro de la marca en mención, posibilitando con ello que entren nuevos empresarios al mercado colombiano y permitiendo la generación de empleo y nuevas dinámicas comerciales [...]”.

Frente al recurso de reposición interpuesto, la Directora de Signos Distintivos de la SIC a través de la Resolución núm. 002887 de 30 de enero de 2012, resolvió:



"[...] Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal e) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita **es una expresión que describe las características de los productos reivindicados** [...]" (Destacado fuera de texto).

Por último, mediante la Resolución núm. 00064616 de 29 de octubre de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad confirmó la decisión recurrida al determinar lo siguiente:

"[...] Ahora bien, si bien es cierto que el signo solicitado en registro se refiere de manera directa a las características del producto que pretende distinguir, no puede esta Delegatura desconocer que el mismo no es "exclusivamente" descriptivo, como quiera que se acompaña de elementos gráficos particulares que le confieren distintividad y que por ende permiten su registro como marca, sin que pueda afirmarse que su titular tenga exclusividad sobre cada uno de los términos descriptivos que conforman al signo, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada.

[...]

Por lo anterior, el signo solicitado no está incurso en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

[...]

El signo solicitado a registro es una marca mixta que está formada por varios elementos denominativos o verbales (PORCELANATO / PORCELANITE / CERÁMICA PARA TODA LA VODA) y varios elementos gráficos (figuras geométricas ornamentales /gráficas especiales).

4.4.2 La marca registrada

PORCELANATO



El signo registrado es una marca nominativa que identifica un producto o servicio a través de un solo elemento, el cual puede ser un dígito, un número o una palabra.

[...]

4.5.1. Análisis comparativo de los signos

Es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, la expresión PORCELANATO, es una reproducción de la marca ya registrada, por esta razón resultan confundibles los signos cotejados, no siendo los demás términos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos dado su carácter accesorio.

4.5.2. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada [...] y los productos identificados por la marca registrada son los mismos, razón por la cual su relación es evidente.

5. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en dicha medida será confirmada a la negación del registro solicitado.

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 44729 de 29 de agosto de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la doctora Mónica Wolf Wasseman, apoderado de la parte solicitante o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa [...]. (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos



tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que "[...] *no era exclusivamente descriptiva [...]*" y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), *ibidem*, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada "**PORCELANATO**", de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.



En efecto, ante la nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada **"PORCELANATO"**, de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**, la actora no pudo controvertirla, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la actuación administrativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] *las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción* [...]".

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 2018¹³, en el que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al encontrar que la decisión que resolvió el recurso de apelación tuvo como sustento una marca que no había sido tomada en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo. En dicha oportunidad se dijo:

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00. Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1o. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



“[...] **II.3.2.4.8.-** En el procedimiento administrativo que dio lugar que se negara el registro de la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario subrayar que la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, sustentó su decisión en que la marca solicitada era confundible con la marca «**MANIA**» (**nominativa**), con certificado de registro 187.729, cuyo titular era la sociedad **TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA Y CIA LTDA.**

II.3.2.4.9.- En relación con lo decidido por la autoridad administrativa, la sociedad **BESTFOOD** presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando que la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, era suficientemente distintiva en relación con la marca opositora «**MANIA**» (**nominativa**).

II.3.2.4.10.- La Resolución 23.699 de 17 de noviembre, al resolver el recurso de reposición presentado en contra la Resolución 16.882 de 25 de agosto, resolvió confirmar los argumentos expuestos en el acto administrativo impugnado y, concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, la autoridad administrativa desató el recurso de apelación, señalando que:

«[...] 4.3. Comparación de los signos [...] **Si bien es cierto que la marca fundamento de la negación MANÍA, con certificado 187729, que se tramitaba bajo el expediente 93/412293, fue cancelada por la división de signos distintivos mediante resolución 6371 del 2000, al revisar de oficio los registros de la propiedad industrial encontramos que se encuentra registrada otra marca MANÍA con la cual procederemos a realizar el análisis de confundibilidad.**

Así las cosas, en el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado MAYO MANÍA (nominativa) con la marca MANIA (nominativo), para distinguir productos de la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Torrecafe Aguila Roja & Cia S.A., certificado número 262611, vigente hasta el 22 de mayo de 2011, información que reposa en el Expediente 00/19715 [...]

Aplicando los criterios anteriormente establecidos encontramos que existen semejanzas de orden fonético, conceptual y ortográfico entre el signo solicitado MAYO MANÍA y la marca MANÍA. En efecto, como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce en su integridad la marca registrada, agregándole simplemente la



expresión MAYO la cual no logra imprimirle la distintividad requerida para coexistir en el mercado con la marca registrada sin crear un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la marca solicitada a registro pretende amparar mayonesa un producto de la clase 30 Internacional al igual que la marca registrada, que entre otros productos, ampara salsas.

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

II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «**MANIA**» (*nominativa*), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «**MAYO MANIA**» (*nominativa*), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad **BESTFOOD** para registrar la marca «**MAYO MANIA**» (*nominativa*), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la **Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA**, que indica que «[...] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales [...]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad.

III.- CONCLUSIONES



III.1.- Se constató, entonces, que la autoridad administrativa, en el procedimiento administrativo de registro de la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), trasgredió el debido proceso administrativo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, al invocar como sustento del acto administrativo mediante el cual resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 16.882 de 1999, una marca que no había sido tenido en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo, **«MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611**, sin permitir que la sociedad solicitante pudiera esgrimir, ante esta nueva situación, sus argumentos y pruebas para desvirtuar lo decidido.

III.2.- No debe perderse de vista lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial adoptada para este proceso, en el sentido de señalar que «[...] *las actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro marcario deben estar gobernadas por los principios generales del derecho y, en especial, **respetando el postulado del debido proceso** y, sobre todo procurando el respeto integral del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino [...]*

III.5.- Conforme a lo expuesto, entonces, debe procederse a declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados [...]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda¹⁴.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: “[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]”.



marca del signo mixto "**PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE**", pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, **corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente**¹⁵.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*"[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas **y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.** [...]" (Destacado fuera de texto).*

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, **podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.**

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]"



La citada norma prevé:

“[...]”

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. *La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.*

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.

En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. [...]”. (Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto **“PORCELANATO CERAMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”**, solicitado para amparar productos en la Clase 19 de



la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se 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: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 0044729 de 29 de agosto de 2011, 002887 de 30 de enero y 00064616 de 29 de octubre de 2012**, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** realizar nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto **"PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE"**, solicitado para amparar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.



TERCERO: ENVÍESE 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 CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Ausente en comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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.