



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Núm. único de radicación: 11001032400020080018800

Demandante: Distribuidora Rayco S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Rayco Ltda. - Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda.

Temas: Independencia en la protección de nombres comerciales y marcas. Cumplimiento de requisitos para el registro de signos como marcas. Conexidad competitiva entre productos y servicios.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Distribuidora Rayco S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, 22978 de 31 de julio de 2007 y 45132 de 31 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Distribuidora Rayco S.A.¹, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho², para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, *“Por el cual se decide una solicitud de registro de marca”*; y 22978 de 30 de julio de 2007, *“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”*: expedidas por la

¹ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 1.

² Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 *“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”*.



Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 45132 de 31 de diciembre de 2007, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO en la que la expresión “*hace más fácil vivir*” se tiene como explicativa, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones³:

[...] PRIMERA. Que se declare la nulidad de las Resolución Número 22978 del 30/07/107 y 18006 del 30/07/04, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se negó y en reposición se confirmó la negación de la marca “DISTRIBUIDORA RAYCO (Hace Más Fácil Vivir) Explicativa” y de la resolución No. 45132 del 31/12/07 expedida por la Delegatura de la Propiedad industrial que confirmó dicha negación, todas expedidas dentro del Expediente No. 03-73229.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro como marca de la expresión “DISTRIBUIDORA RAYCO (Hace Más Fácil Vivir como explicativa) para identificar servicios de la clase 35 Internacional para “Servicios de Venta, Distribución, Importación y Exportación de productos”, excluyendo expresamente los productos comprendidos en la clase 9 y los servicios comprendidos en la clase 38 Internacional” como se solicitó.

TERCERA. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. [...]

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁴:

4.1. Solicitó, el 25 de agosto de 2003, el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Cfr. Folios 174 y 175.

⁴ Cfr. Folios 175 a 181.



4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2003, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 533, la cual fue objeto de oposición por parte de Rayco Ltda. - Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda., con fundamento en las marcas nominativas RAYCO de las cuales es titular, que identifican productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004, declaró fundada la oposición presentada por Rayco Ltda. - Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda; y negó el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO en la que la expresión *“hace más fácil vivir”* es explicativa, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 22978 de 30 de julio de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004 y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 45132 de 31 de diciembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004.

Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración de los literales a) y b) del artículo 136; de los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:

⁵ *“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”*



Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Señaló que con la expedición de los actos administrativos acusados se violó el literal a) de artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto no existía conexidad competitiva entre los productos los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 38 identificados con las marcas previamente registradas del tercero con interés directo en las resultas del proceso RAYCO, y los servicios de la Clase 35 Internacional que se pretendía registrar con el signo solicitado como marca⁶.

6.2. Resaltó que la decisión, de la parte demandada, constituyó un desconocimiento de los parámetros en materia de cotejo marcario, en tanto se había desatendido al principio de especialidad⁷, al tomar como causal de irregistrabilidad la conexidad competitiva, no solo de los servicios que se pretendía identificar con el signo mixto solicitado como marca, sino aquellos, la totalidad de las actividades cobijadas por su objeto social⁸.

6.3. Resaltó que en virtud del principio de especialidad era posible que dos marcas similares o idénticas convivieran en la misma Clase siempre y cuando no existiera conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que amparan ambas marcas⁹.

6.4. Reiteró que aun cuando existe una similitud entre la marca RAYCO y el signo cuyo registro como marca se solicita, no existe relación o conexidad entre los productos o servicios amparados por uno y otro, adicionando, que las marcas previamente registradas y el signo solicitado han coexistido por casi 30 años sin que se genere dicha conexidad o asociación en el consumidor¹⁰.

6.5. Señaló que no existía conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas y aquellos que se pretendía identificar con el signo solicitado, en tanto, la finalidad de los productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 se relacionaba con el uso de implementos eléctricos-electrónicos y de telecomunicaciones, mientras que el signo solicitado pretendía identificar servicios de la Clase 35, esto es de venta distribución comercialización importación y exportación, con exclusión de productos y servicios de las clases 9 y 38¹¹, de tal suerte que no compartían canales de comercialización ni de publicidad,

⁶ Cfr. Folio 181

⁷ *Ibidem*

⁸ Cfr. Folio 182

⁹ Cfr. Folios 183 y 184

¹⁰ Cfr. Folio 186

¹¹ *Ibidem*



lo que se veía reforzado por la especialidad de los servicios que se pretendía proteger con el signo solicitado como marca¹².

6.6. Por último, manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio no fue imparcial comoquiera que violó el principio de igualdad, en tanto, que en casos anteriores había registrado marcas similares ¹³.

Violación del literal b) del artículo 136 y los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000

6.7. Indicó que la parte demandada, en los actos administrativos acusados, debió conceder el registro marcario solicitado en razón a la existencia de un nombre comercial previo, indicando que la marca será una extensión del nombre comercial de la compañía, máxime cuando la actividad de esta compañía coincide con la que pretende identificarse con el registro marcario solicitado y en tal sentido solo se hubiera estado extendiendo la protección que le otorga el nombre comercial.¹⁴.

6.8. Subrayó que “[...] Si bien es cierto que se trata de signos prácticamente idénticos, cuando la Sociedad Rayco Ltda.; Rodrigo Aristizábal solicitó el registro de la marca RAYCO, dicho signo se usaba con mucha anterioridad por parte de DISTRIBUIDORA RAYCO como nombre y enseña comercial, como se indicó, y no puede ahora Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal oponerse al registro del signo comercial DISTRIBUIDORA RAYCO como marca de servicios, que es la expresión del nombre comercial [...]”¹⁵.

6.9. Recalcó que había sido la primera en ser titular de la expresión RAYCO, comoquiera que se había usado desde su constitución, un año antes que la del tercero con interés directo en las resultas del proceso¹⁶ y que había sido usada públicamente para identificar su actividad como empresario¹⁷, la cual, estaba relacionada con los servicios que se pretendían proteger con el signo solicitado como marca, y en general con la compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras¹⁸.

¹² Cfr. Folios 187 y 188

¹³ Cfr. Folio 191.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Cfr. Folio 195.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Cfr. Folios 195 y 196.



Contestación de la demanda

Parte demandada

7. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de agosto de 2011¹⁹, resolvió tener por no contestada la demanda por la parte demandada, “[...] *por cuanto la accionada allegó el escrito en forma extemporánea [...]*”.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso²⁰ contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas²¹, así:

8.1. Manifestó que los actos administrativos que le concedieron las marcas RAYCO para identificar productos de Clase 9 y servicios de Clase 38, estaban cobijados por la presunción de legalidad y, en tal sentido, los argumentos de la parte demandante, relacionados con la irregistrabilidad de sus marcas no estaban llamados a prosperar por no ser asunto de este proceso²².

8.2. Indicó que el nombre y enseña comercial RAYCO, de RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA. LTDA., eran signos notoriamente conocidos²³ y, en ese sentido, gozaban de un mayor nivel de protección, que busca proteger el prestigio, reconocimiento y fama conseguidos con el esfuerzo de otra persona²⁴, de tal suerte que el nombre y la enseña comercial RAYCO, permitió que gocen de una protección más amplia, que no está limitada por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de los signos distintivos comunes²⁵ y que en todo caso los servicios de la Clase 35 son conexos con los productos, servicios identificados con las marcas previamente registradas²⁶ y el nombre comercial de que es titular, comoquiera, que se relaciona con las clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 42²⁷.

8.3. Afirmó que el riesgo de confusión perjudicaba al consumidor, quien podría pensar que los servicios ofrecidos por la parte demandante tenían el mismo origen empresarial que los servicios y productos comercializados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y que se referían de forma exclusiva a una nueva

¹⁹ Cfr. Folio 542.

²⁰ mediante de apoderado. Cfr. Folio 424.

²¹ Cfr. Anexo 2.

²² Cfr. Folio 466.

²³ Cfr. Folio 480.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. Folio 490.

²⁷ *Ibidem*.



línea de negocios del tercero²⁸, riesgo que se reafirmaba en que los signos distintivos del demandante tenían un gran reconocimiento y prestigio dentro del sector especializado al cual pertenecían²⁹.

8.4. Indicó que, de concederse el registro como marca del signo solicitado por la parte demandante, daría lugar a la dilución de su poder distintivo, afectando los derechos propios de las marcas y los nombres comerciales notoriamente conocidos³⁰, máxime cuando el signo solicitado es igual en su parte nominativa con la marca previamente registrada y el nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso³¹.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de diciembre de 2014³², suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016³³, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que se indicó:

“[...] 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

2. De oficio se interpretarán los artículos 143, 190 y 228 de la Decisión 486, ya que entre los temas a abordar se tratarán la modificación del registro de una marca, el nombre comercial y la marca notoria [...]”

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

12. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 19 de diciembre de 2014³⁴, sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*

³² Cfr. Folio 547 y 548.

³³ Cfr. Folios 558 a 580.

³⁴ Cfr. Folios 544 a 546.



Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 13 de julio de 2018³⁵, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 22 de julio de 2021³⁶, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

14. Durante el término legal, la parte demandante³⁷ reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

15. La parte demandada presentó³⁸ sus alegatos de conclusión, así:

15.1. Afirmó que el signo solicitado causa riesgo de confusión y asociación, toda vez que presenta semejanzas con las marcas RAYCO previamente registradas³⁹, la cuales, son suficiente por sí misma para configurar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000⁴⁰.

15.2. Señaló, asimismo, que el signo solicitado como marca, también podría generar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial RAYCO, cuyo uso anterior a la solicitud de registro había queda demostrado en la sede administrativa⁴¹.

16. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una

³⁵ Cfr. Folio 597.

³⁶ Cfr. Folio 249.

³⁷ Cfr. 597.

³⁸ Cfr. 606.

³⁹ Cfr. Folio 608.

⁴⁰ Cfr. Folio 609.

⁴¹ *Ibidem*.



marca como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección del nombre comercial; x) marco normativo sobre los signos notorios; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo⁴², sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁴³, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019⁴⁴, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

20. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

20.1. La Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004⁴⁵, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Rayco Ltda. - Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda y negar el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO con la expresión “hace más fácil vivir” como explicativa, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 22978 de 30 de julio de 2007⁴⁶, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004.

20.3. La Resolución núm. 45132 de 31 de diciembre de 2007⁴⁷, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

⁴² Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

⁴³ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

⁴⁴ “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

⁴⁵ Cfr. Folios 7 a 15.

⁴⁶ Cfr. Folios 16 a 21.

⁴⁷ Cfr. Folios 22 a 26.



apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18006 de 30 de julio de 2004.

El problema jurídico

21. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

21.1. Si las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, 22978 de 30 de julio de 2007 y 45132 de 31 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO, con la expresión “hace más fácil vivir”, explicativa, para identificar “*Servicios de venta, distribución, importación y exportación de productos*”,⁴⁸ servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulneran o no los literales a) y b) del artículo 136 y los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

21.2. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas nominativas RAYCO, identificadas con registros núms. 141964 y 141971, que identifican respectivamente productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

21.3. Si es procedente alegar la titularidad de un nombre comercial y una enseña comercial para desvirtuar el riesgo de confusión o de asociación que se haya determinado al momento de realizar el análisis de registrabilidad de un signo como marca.

21.4. En este sentido, se analizará si la Superintendencia de Industria y Comercio debe registrar directamente como marca un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial del cual sea titular el solicitante del registro marcario.

21.5. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y el nombre y la enseña comercial RAYCO de que es titular el tercero con interés directo las resultas del proceso.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

⁴⁸ La parte demandante inicialmente había solicitado el registro marcario para identificar productos de la Clase 9 y servicios de las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, con ocasión del recurso de reposición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, durante el trámite administrativo, excluyó los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 38.



Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena⁴⁹, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000⁵⁰ de la Comisión de la Comunidad Andina⁵¹.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵²

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵³ y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

⁴⁹ El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁵⁰ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena", hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un "régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías", motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G "transitorio" que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial";
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina", en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

⁵¹ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

⁵² El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El "*Protocolo de Cochabamba*", modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁵³ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.



25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.



Interpretación Prejudicial 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016

31. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁵⁴:

[...] 1. Irregistrabilidad de signos por Identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos *DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR* (mixto) y las marcas *RAYCO* (denominativas) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

[...]

1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales.

[...] 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

[...] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

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

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

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

[...]

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. **Ámbito de protección del nombre comercial**

2.1. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial *DISTRIBUIDORA RAYCO* desde el 12 de diciembre de 1978, por lo que las marcas *RAYCO* (denominativas) al ser posteriores no se podían oponer al

⁵⁴ Cfr. Folios 558 a 580.



registro de su marca *DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MAS FÁCIL VIVIR* (mixta).

2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40- IP-2013:

“El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una Imprecisión (...).

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

- a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
- b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante [...]
- c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
- d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

[...]

2.12. No se puede argumentar como defensa dentro de un trámite de oposición el uso de un signo diferente al que se usa como nombre comercial en el mercado.

[...]

4. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos

4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos y denominativos compuestos, es necesario señalar las reglas para compararlos.

[...]

4.5.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:



4.5.6.1. *Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.*

4.5.6.2. *Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.*

4.5.6.3. *Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.*

[...]

4.9. *En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto [...].”*

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad

32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial

33. Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial

34. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento



que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso.

35. Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial

36. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial

37. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos.

38. En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial.

39. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[...] *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro [...]*”.



Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido

40. Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

41. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado como marca solicitado reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

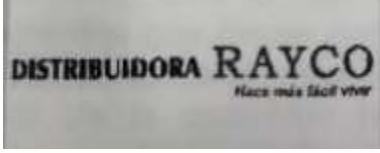
42. Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente.

43. Visto el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo.

Análisis del caso concreto

44. De conformidad con los marcos normativos desarrollados *supra* y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

45. El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO	MARCAS REGISTRADAS
 <p>“Hace más fácil vivir” es un elemento explicativo</p>	<p>RAYCO</p>
<p>Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza</p>	<p>Certificado núm. 141.964, productos de la Clase 9 de la Clasificación internacional de Niza⁵⁶ Certificado núm. 141.971, servicios de la Clase 38 de la Clasificación internacional de Niza⁵⁷</p>

46. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

47. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, incorpora unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

⁵⁵ Cfr. Folio 33.

⁵⁶ Cfr. Folio 9.

⁵⁷ *Ibidem*.



48. Esta Sección⁵⁸, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]”⁵⁹.

49. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”⁶⁰.

50. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que “[...] consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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 [...]”⁶¹.

51. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO, solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca.

52. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

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

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

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

⁵⁸ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000.

⁵⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁶¹ *Ibidem*.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. [...]”⁶².

53. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

“[...] 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

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 impresión visual de los signos en conflicto.

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

1.5.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...]”⁶³.

54. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas, respecto del signo mixto es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo.

55. En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

56. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas mixtas previamente registradas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos y denominativos compuestos, en los siguientes términos:

⁶² Cfr. Folio 566.

⁶³ Cfr. Folio 565.



[...] 4.5.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

4.5.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

4.5.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

4.5.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

4.5.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

4.5.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

4.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

4.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

4.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. [...]”⁶⁴.

Primer Supuesto: Identidad o semejanza el signo solicitado y las marcas previamente registradas

57. En relación con la semejanza entre el signo solicitado como marca y las marcas previamente registradas, es preciso señalar que no hay controversia sobre este punto, comoquiera que la parte demandante en su escrito de demanda, indicó que: “[...]. Estamos hablando que existe una similitud entre los signos RAYCO vs. DISTRIBUIDORA RAYCO, pero no existe relación o conexidad entre los productos o servicios que ampara la marca solicitada frente a la marca del opositor y mucho menos conexidad por riesgo de asociación [...]”, así, es claro que la parte demandante comparte lo señalado en los actos administrativos acusados, respecto de la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, en tal sentido, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y el nombre y la enseña comercial comparados.

⁶⁴ Cfr. Folios 121 a 122. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017.



58. Para considerar que la semejanza y/o la identidad, entre el signo solicitado y el nombre y la enseña comercial del tercero, pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de que existan circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con las marcas previamente registradas, esto es, si existe o no conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas previamente registradas y los servicios que se pretende identificar con el signo mixto solicitados como marca.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada

59. Atendiendo a que existe similitud entre el signo mixto y la marca previamente registrada y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por la marca de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito.

60. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que el signo y las marcas pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a determinar la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión.

61. Para el efecto, esta Sala ha acogido⁶⁵ los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, en sus Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2017⁶⁶, precisó:

“[...] 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

Existe conexión competitiva 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

⁶⁵ Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de mayo de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado 11001-03-24-000-2010-00005-00.

⁶⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017.



una mayor demanda en el 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 aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del 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.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

[...]

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

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

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. [...]”⁶⁷

62. La Sala advierte, que las marcas previamente registradas amparan productos de la Clase 9, de la Clasificación Internacional de Niza “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas

⁶⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017.



registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” y servicios de la Clase 38 ibidem, “Telecomunicaciones” y el signo mixto, pretende identificar, servicios de la Clase 35 ibidem, “Servicios de venta, distribución, importación y exportación de productos, excluyendo los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 38”, razón por la cual, esta Sala considera pertinente analizar la conexidad competitiva desde los criterios desarrollados previamente, así:

Criterio de intercambiabilidad

63. Esta Sala considera que en el caso concreto no hay intercambiabilidad entre los productos y servicios ofrecidos, comoquiera, que los servicios de venta distribución importación y exportación de productos, excluyendo los productos de las Clase 9 y los servicios de la Clase 38, que se pretende identificar con el signo solicitado como marca, no suplen en ninguna forma la función que se tienen los productos de la clase 9, relativo a elementos electrónicos y telemétricos, y los servicios de la clase 38, relativos a la prestación de servicios de telecomunicaciones, identificados en dichas clases.

Criterio de complementariedad

64. Esta Sala considera, que los productos y servicios, sujetos a estudio tampoco atienden al criterio de complementariedad, comoquiera que los productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas, no podrán ser ofrecidos mediante los servicios, identificados con el signo solicitado por la parte demandante, comoquiera que se encontrarían excluidos de la cobertura de su solicitud de registro, en tanto, al contestar la oposición adujeron que su marca identificaría la venta, comercialización, importación y exportación de productos que no se correspondieran con aquellos de las clases 9 ni con servicios de la clase 38.

65. Respecto de la exclusión de la cobertura, es preciso resaltar que, de conformidad con lo expuesto por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, proferida dentro de este proceso⁶⁸, previo hacer el análisis de conexidad deberá tenerse en cuenta la referida exclusión. En ese entendido es claro que los servicios que se pretende identificar con el signo solicitado, no podrán utilizarse para prestar servicios de venta a titulares de productos y servicios identificados con las clases referidas previamente y, en tal sentido, se diluye la posible conexidad competitiva.

⁶⁸ “[...] Dentro del análisis que debió efectuar la autoridad competente debió considerar la limitación de los servicios realizada para proceder luego de ello a determinar la eventual confusión o no de los signos [...]” CFr. Folio 576.



66. Adicionalmente, es preciso señalar que el hecho de tener un producto o un servicio no implica necesariamente la necesidad de adquirir un servicio de venta o distribución, importación o exportación, toda vez que dichas actividades pueden realizarse de forma autónoma por la empresa sin necesidad de ejercer ninguna clase de tercerización.

Criterio de Razonabilidad

67. Esta Sala de Sección considera que no se cumple con el requisito de razonabilidad, en la medida que, un consumidor medio no consideraría que la persona que ofrece servicios de Telecomunicaciones también presta servicios de comercialización, menos aun cuando no está relacionado, con ese tipo de servicios, en tanto son dos actividades disimiles en su ejecución .

68. De igual forma, consideramos, que no se cumple con el criterio de razonabilidad al comparar los productos de la Clase 9 con los servicios de la Clase 35, en tanto el hecho de que una persona sea el distribuidor comercializador de un producto, en nombre de un tercero no hace pensar a los consumidores que este sea el origen empresarial de dicho producto, de tal suerte que el hecho de que un almacén de cadena venda diferentes productos no implica que un consumidor promedio asuma que existe una relación distinta a la comercial entre estos dos actores del mercado, diferencia que se ve ampliada, en razón a la exclusión que se hizo de estos productos dentro de la prestación del servicio que se pretende identificar con el signo solicitado.

Criterio de pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

69. Esta Sala considera que no se cumple con este criterio, toda vez que las marcas previamente registradas cobijan productos y servicios de las clases 9 y 38, mientras que el signo solicitado como marca identifica servicios de la Clase 35.

Criterio relativo a 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

70. Esta Sala considera que los servicios de la clase 35, ventas, distribución, importación y exportación e importación, tiene canales de comercialización y publicidad diferente de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime cuando tiene finalidades completamente disimiles, pues los



primeros buscan satisfacer una necesidad personal o empresarial relacionada con la distribución de mercancías, mientras que los productos identificados de la Clase 9, están relacionados con instrumentos de medida entre otros, de tal suerte que no compartan canales de distribución o publicidad.

71. De igual forma, la Sala considera que no comparten canales de comercialización ni de publicidad los servicios identificados con las marcas previamente registradas y aquellos que se pretende identificar con el signo mixto solicitado. Lo anterior, desde la perspectiva que los servicios de telecomunicaciones, no tienen la misma finalidad que aquellos relacionados con la compra venta importación exportación y comercialización de productos, de tal suerte que, tanto en uno como en otro caso, se suele utilizar para su promoción publicaciones especializadas siendo uno el campo de la tecnología y el otro el de la gestión de negocios con lo cual se diluye aún más el riesgo de confusión.

72. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, entre los productos que el signo solicitado pretende identificar, y aquellos productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas, no hay conexidad competitiva, comoquiera que los productos no son sustituibles, no son complementarios, no responden a un criterio de razonabilidad, no se encuentran en la misma clase y no comparten canales de aprovisionamiento distribución comercialización ni publicidad.

73. De esta forma, esta Sala considera, que no se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, no era procedente negar el registro de la marca solicitada en razón a la referida causal.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 y de los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000

74. Como se indicó en la fijación del objeto del litigio se deberá determinar si la parte demandada incurrió en la vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por indebida aplicación, para lo cual, el estudio se dividirá en dos partes a saber: i) determinar si hubo o no una violación por la inaplicación del artículo al haber tenido en cuenta marcas que fueron concedidas con posterioridad al primer uso del nombre comercial, DISTRIBUIDORA RAYCO, del que alega ser titular el tercero; y ii) si hubo una indebida aplicación al haber tenido en cuenta el nombre y la enseña comercial RAYCO de titularidad del tercero con interés directo en las



resultas del proceso para negar el registro marcario solicitado por la parte demandante.

75. Respecto del primer cuestionamiento, la Sala observa que la parte demandante fundamentó la violación del literal b) del artículo 136 y de los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000, en el hecho que se concedió el registro de las marcas nominativas RAYCO al tercero con interés directo en las resultas del proceso, desconociendo que la parte demandante era titular de un derecho exclusivo sobre el nombre comercial DISTRIBUIDORA RAYCO, con anterioridad a dicha solicitud de registro.

76. Atendiendo a que: i) en el caso *sub examine*, se pretende la nulidad de los actos administrativos que negaron a la parte demandante el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO; ii) la parte demandada negó la solicitud de registro con fundamento en que existía un riesgo de confusión con las marcas nominativas RAYCO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) la parte demandante afirma que “[...] *la Superintendencia debió NEGAR DE OFICIO la marca RAYCO solicitada por RAYCO LTDA., RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA., tanto en clase 9 como en clase 38 Internacional debido a que existía el nombre y enseña comercial DISTRIBUIDORA RAYCO y RAYCO los cuales se habían usado con mucha anterioridad a la solicitud de registro de las marcas RAYCO para clase 9 y 38 Internacional y que ahora se oponen al registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO como marca de servicio [...]*”.

77. La Sala considera que los argumentos de la parte demandante respecto a este punto son improcedentes porque: en primer lugar, está cuestionando la legalidad de los actos administrativos que concedieron un registro marcario en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, los cuales no son objeto de control de legalidad en el presente proceso; y, en segundo lugar, los trámites y actuaciones son independientes y los actos administrativos mediante de los cuales se concedió el registro de las marcas RAYCO se encuentran ejecutoriados y se presume su legalidad.

78. Dicho lo anterior corresponde a la Sala pronunciarse respecto de, si en el caso bajo estudio, se configuró o no la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto es preciso iniciar señalando que, con fundamento en el marco normativo expuesto *supra* relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado para ser registrado como marca sea idéntico o se

asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

79. La Sala considera que de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro como marcas de signos que sean idénticos o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso *sub examine*, deberá compararse el signo solicitado con el nombre y enseña comercial del cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SIGNO MIXTO SOLICITADO	NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIALES
 ⁶⁹ “Hace más fácil vivir” es un elemento explicativo	RAYCO

80. En este sentido, para determinar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre y enseña comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios.

81. Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre y enseña comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, era el titular del nombre y la enseña comercial RAYCO, no obstante, tales aspectos no están sujetos a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron argumentados por la parte demandante, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio⁷⁰.

⁶⁹ Cfr. Folio 33.

⁷⁰ “[...]”⁸⁷. Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso *sub examine*, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. “[...]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez Número Único de Radicación 110001032400020110036100.



Primer Supuesto: Identidad o semejanza entre el signo, el nombre y la enseña comercial

82. La Sala considera que el signo mixto cuyo registro como marca se pretende es similar a el nombre y la enseña comercial de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo expuesto, en tanto: i) el nombre y la enseña comercial que sirvieron como sustento de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 son iguales a las marcas que sustentaron la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 *ibidem*; y ii) esta Sala consideró que, de conformidad con los argumentos expuestos por las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, dichas marcas presentaban similitudes con el signo mixto cuyo registro se pretende, hecho que, como se expuso *supra*, no fue controvertido por la parte demandante en el marco de este proceso.

83. Habiéndose probado la similitud entre el signo mixto y el nombre y enseña comerciales, es preciso recordar que para considerar que la semejanza y/o la identidad, entre el signo solicitado y el nombre y la enseña comercial del tercero, pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de que existan circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

Segundo Supuesto: Circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial protegidos.

84. Habiéndonos pronunciado frente a la similitud entre el signo solicitado como marca y el nombre comercial y la enseña comercial de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, corresponde analizar si de registrarse como marca el signo solicitado su uso podría generar riesgo de confusión o asociación, esto es, si hay identidad o similitud entre los productos o los servicios amparados por el signo solicitado y la actividad empresarial identificada por el nombre comercial protegido o la actividad desarrollada en los locales comerciales identificados con la enseña comercial de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

85. La identidad de productos o servicios y de la actividad empresarial permite confirmar que existiría el riesgo de confusión de haber cumplido el primer supuesto de la causal bajo análisis. Si el signo solicitado identifica productos o servicios



ajenos a la actividad empresarial amparada por el nombre y enseña comercial protegidos, deberá examinarse el grado de vinculación o relación competitiva entre los mismos, teniendo en cuenta que la pertenencia a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no determina su semejanza y, la ubicación en clases distintas tampoco prueba ausencia de conexidad.

86. De conformidad con lo expuesto en precedencia corresponde determinar que actividad se desarrolla bajo el nombre y la enseña comerciales de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al respecto, esta Sala considera que de conformidad con lo indicado en los actos acusados y que no fue controvertido por la parte demandante, ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el titular del nombre y la enseña comercial referidos *supra* ha desarrollado actividades, de comercialización dentro del sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos. Razón por la cual esta Sala considera que para efectos de analizar la conexidad competitiva con el nombre comercial habrá de estudiarse como si el mismo identificara productos de la Clase 9, hecho que se hace aún más evidente en la medida que estos también son los productos identificados con sus marcas previamente registradas según se anotó *supra*.

87. Así las cosas, para determinar, si en el caso bajo estudio existe conexidad competitiva entre los productos y servicios, procedería hacer el análisis respecto de los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 35 que se pretende identificar con el signo solicitado como marca, no obstante, la Sala se atenderá a las consideraciones que sobre este aspecto se desarrollaron al estudiar la conexidad competitiva entre las marcas previamente registradas y el signo solicitado como marca, esto es, que no existe conexidad competitiva comoquiera que la empresa solicitante del registro excluyó de los servicios identificados por su marca, el vender, distribuir importa o exportar, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

88. En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo nominativo solicitado como marca no es similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo el nombre y la enseña comerciales y los servicios que se pretende identificar con el signos solicitado como marca.



89. Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido.

90. Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca. En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 *ibidem* y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 *ibidem*.

91. Respecto de la notoriedad del nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección⁷¹, considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas RAYCO que identifican productos y servicios de las Clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza ni del nombre y enseña comercial RAYCO, de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo mixto solicitado como marca DISTRIBUIDORA RAYCO, para

⁷¹ “[...] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486. Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. [...]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001-03-24-000-2010-00107-00



identificar servicios de la clase 35 excepto para los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión

92. La Sala concluye que, en el caso *sub examine*, el signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se presenta conexidad competitiva entre los servicios productos identificados con las marcas previamente registrados y aquello que se pretende identificar con el signo solicitado como marca.

93. La Sala concluye que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad previstos en esta normativa, por cuanto el signo nominativo solicitado como marca no es similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultados del proceso por no cumplirse el supuesto relativo a la conexidad competitiva.

94. La Sala concluye que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; motivo por el cual, el argumento de la parte demandante consistente en que es titular de un derecho exclusivo sobre el nombre comercial RAYCO no garantiza que se le conceda el registro del signo como marca.

95. Así las cosas, se declarará la nulidad de las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, 22978 de 31 de julio de 2007 y 45132 de 31 de diciembre de 2007, ordenando el registro como marca del signo solicitado.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, “*Por el cual se decide una solicitud de registro de marca*”; y 22978 de 30 de julio de 2007, “*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por



la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 45132 de 31 de diciembre de 2007, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda, a la parte demandante, el registro como marca del signo mixto DISTRIBUIDORA RAYCO para identificar “*Servicios de venta, distribución, importación y exportación de productos excluyendo los productos comprendidos en la Clase 9 y los servicios comprendidos en la Clase 38 Internacional*” servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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

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

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.