



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Número único de radicación: 110001032400020140041800

Demandante: Inverleoka S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Artealimentos y Delicias Ltda.

Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta. Términos de uso común. Términos en idioma extranjero.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Inverleoka S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38654 de 27 de junio de 2013 y 20301 de 31 de marzo de 2014, 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. Inverleoka S.A.², en adelante la parte demandante, presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en

¹ Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

² Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 6.

³ Cfr. Folios 23 a 32



ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho⁴, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013, “*Por la cual se niega un registro*”, expedida por el Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 20301 de 31 de marzo de 2014, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 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 MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁵:

“[...] PRETENSIONES

PRIMERA: *Que se declare la nulidad de la Resolución número 38654 del 27 de junio de 2013, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca «MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE» mixta, que distingue productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de INVERLEOKA S.A.*

SEGUNDA: *Que se declare la nulidad de la Resolución 20301 del 31 de mayo de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución número 38654 del 27 de junio de 2013.*

TERCERA: *Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la mar «MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE» mixta en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de INVERLEOKA S.A. [...]”.*

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁶:

⁴ Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”.

⁵ Cfr. Folio 25

⁶ Cfr. Folios 23 a 24



4.1. La parte demandante solicitó, el día 6 de febrero de 2013, el registro como marca del signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 1.º de marzo de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 663, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 20301 de 31 de marzo de 2014, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁷.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así⁸:

Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Manifestó que el signo MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE cumple con todos los requisitos previstos en la norma y la jurisprudencia para ser registrado como

⁷ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

⁸ Cfr. Folios 25 a 30



marca. Lo anterior comoquiera que es distintivo, sirve para identificar el origen de los productos que pretende distinguir y crea una imagen en el consumidor.

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

6.2. Señaló que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó las reglas que en materia de uso común ha establecido la jurisprudencia, toda vez que, a su juicio, las denominaciones MICHEL y MICHELLE se debían omitir del examen de distintividad. Ello comoquiera que son pronombres de uso común y de conocimiento en idioma español y, en consecuencia, no pueden ser apropiables. Agregó que, en consecuencia, el análisis se debió centrar en su elemento diferenciador IL GELATO ARTIGIANALE.

6.3. Manifestó que la estructura, en conjunto, del signo solicitado a registro difiere sustancialmente de la marca previamente registrada, comoquiera que, en su aspecto visual, fonético y conceptual, la expresión IL GELATO ARTIGIANALE se impone inmediatamente en la mente del consumidor.

6.4. Argumentó que la expresión MICHELLE tiene una grafía especial y un trazo más delgado color naranja y IL GELATO ARTIGIANALE tiene una letra simple color blanco, todo sobre un fondo negro.

6.5. Adujo que la marca previamente registrada solo se compone por un elemento denominativo que no es susceptible de monopolizarse por su titular y, en consecuencia, no puede impedir su utilización por otras personas para distinguir sus productos o servicios.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada⁹ contestó la demanda¹⁰ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

⁹ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 60 a 63

¹⁰ Cfr. Folios 47 a 59



7.1. Argumentó que la presencia conjunta de los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 es indispensable para que un signo pueda ser registrado como marca; sin embargo, se debe practicar el examen tendiente no solo a verificar el cumplimiento de dichos requisitos, sino también para establecer si existen causales específicas de irregistrabilidad, de conformidad con los artículos 135 y 136 *ibidem*.

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

7.2. Señaló que, a pesar de las variaciones realizadas en el elemento nominativo, el signo solicitado a registro por la parte demandante reproduce casi en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada comoquiera que, al comprar dichos signos distintivos, se advierte lo siguiente: **MICHELLE** IL GETALO ARTIGIANALE /**MICHEL**.

7.3. Indicó, en cuanto a la conexidad competitiva de los productos que pretende identificar el signo solicitado y los identificados por la marca registrada, que pertenecen a la misma clase de la Clasificación de Niza y comparten el mismo producto, a saber, helados comestibles. En consecuencia, señaló que existe riesgo de confusión en los consumidores, pues dicha situación puede generar la idea errónea que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial.

8. Artealimentos y Delicias Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma¹¹, no contestó la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la audiencia inicial de 2 de marzo de 2020¹², 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 aplicables al caso concreto.

¹¹ Cfr. Folio 114

¹² Cfr. Folio 141 a 147

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021¹³ de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no se encuentra controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

De oficio se realizará la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486 para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto [...]”¹⁴

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

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 20 de febrero de 2020¹⁵ convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 2 de marzo de 2020¹⁶, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; 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 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023¹⁷: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia

¹³ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ Cfr. Folios 126 a 127

¹⁶ Cfr. Folios 141 a 147

¹⁷ Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”



de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

14. Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente.

15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. 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 91-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011¹⁸, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019¹⁹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. 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.

Actos administrativos acusados

¹⁸ "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

¹⁹ Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.



19. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

19.1. La Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos (E) negó el registro como marca del signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE.

19.2. La Resolución núm. 20301 de 31 de marzo de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38654 de 27 de junio de 2013.

Problema jurídico

20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

20.1. Si las resoluciones núms. 38654 de 27 de junio de 2013 y 20301 de 31 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó a la parte demandante el registro como marca del signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, solicitado para identificar "*helados comestibles*", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134 y el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

20.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta MICHEL, con registro marcario núm. 282593, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en segundo lugar, si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar el artículo 134 *ibidem*, comoquiera que consideró que no se encuentra

controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro en el caso *sub examine*.

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

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 modificador del Acuerdo de Cartagena²⁰, 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 2000 de 14 de septiembre de 2000²¹ de la Comisión de la Comunidad Andina²².

²⁰ 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.

²¹ 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: 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”;

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;

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; 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

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 2000 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.

²² 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.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²³

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

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 emitir 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 Miembros²⁵.

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 [...]

²³ 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.

²⁴ 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 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo 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 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso²⁶:

“[...] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. *En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE (mixto) resultaría confundible con la marca MICHEL (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 [...]*

1.5. *Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.*

1.6. *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. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.*

2. Comparación entre signos mixtos con elementos nominativos compuestos

²⁶ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) y la marca **MICHEL** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, «en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.>>

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

[...]

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) y la marca **MICHEL** (mixta).

[...]

3. Signos conformados por denominaciones de uso común

3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que las expresiones «MICHELLE» y «MICHEL» serían de uso común respecto de los productos que distinguen, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

[...]

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

4.1. *En atención a que el signo solicitado a registro **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) se encuentra conformado por palabras en idioma italiano, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.*

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

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

4.4. *Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.*

4.5. *Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.*

[...]

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

5.1. *En el proceso interno, se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.*

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

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

5.4. *Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales [...]”.*

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación 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 afecte 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.

Análisis del caso concreto

33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

34. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación:

Signo Solicitado	Marcas
 <p data-bbox="717 1839 743 1864">27</p> <p data-bbox="240 1928 630 2018">Expediente: 13-023832 Solicitante: Inverleoka S.A. Clase 30: "Helados comestibles".</p>	 <p data-bbox="1360 1589 1386 1614">28</p> <p data-bbox="857 1864 1416 2043">Registro núm.: 282539 Titular: Artealimentos y Delicias Ltda. Clase 30: "Café, té, cacao; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel."</p>

²⁷ Cfr. Folio 24.

²⁸ Cfr. Folio 18

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre un signo mixto y una marca mixta.

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

36. 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, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 *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.

37. Esta Sección²⁹, 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 [...]*”³⁰.

38. 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 [...]*”³¹.

²⁹ 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.

³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

39. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca 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 [...]*”³².

40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente o no su registro.

41. Con el fin de realizar el cotejo entre la marca en conflicto, la Sala advertirá 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:

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

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

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

*d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]*³³

42. 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 los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos:

[...]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:

³² *Ibidem.*

³³ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”

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 el riesgo de 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 debe tener 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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]”³⁴.

43. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signo distintivo mixto.

44. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado³⁵.

45. En este sentido, considerando que el caso *sub examine* requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, solicitado por la parte demandante, y la marca mixta MICHEL, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos:

“[...] 2. Comparación entre signos mixtos con elementos nominativos compuestos

³⁴ *Ibidem*

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) y la marca **MICHEL** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, «en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

[...]

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) y la marca **MICHEL** (mixta).

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de los signos denominativos [...]³⁶.

46. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** solicitado por la parte demandante y la marca mixta **MICHEL**, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos

³⁶ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”

por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada

47. Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto y una marca mixta, es necesario determinar cuál es el elemento dominante de los signos mixtos, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de los signos, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre la marca comparadas.

48. La Sala advierte que el signo mixto solicitado por la parte demandante está compuesto por un elemento nominativo compuesto el cual corresponde a cuatro palabras, a saber, MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, así como de unos elementos figurativos que consisten en el diseño del tipo de letra de las expresiones indicadas y un cuadrado negro de fondo sobre el que éstas se encuentran. Por su parte, la marca registrada, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consiste en el elemento nominativo simple el cual corresponde a la palabra MICHEL y unos elementos gráficos que consisten en el tipo de letra de dicha expresión y en un rectángulo de fondo sobre el cual se encuentra superpuesta. Asimismo, el rectángulo tiene unas sutiles líneas que lo atraviesan de forma horizontal.

49. Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados *supra*, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante.

50. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, tanto en el signo mixto solicitado a registro como en la marca mixta previamente registrada el elemento preponderante es el elemento nominativo comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten

mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.

51. Esta Sección, tratándose de marcas con un elemento denominativo compuesto, en sentencia de 22 de mayo de 2014³⁷, consideró:

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. *(Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.”* *(Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...]”*. *(Resaltado fuera de texto).*

52. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo mixto solicitado para lo cual se debe realizar un *“[...] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”*³⁸.

Términos en idioma extranjero

53. La Sala advierte que el signo solicitado a registro tiene como parte de sus elementos nominativos las expresiones IL GELATO ARTIGIANALE, las cuales se encuentran en idioma extranjero, por lo cual es relevante hacer el respectivo análisis de los signos en idioma extranjero.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015

54. En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala³⁹ consideró:

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

[...]

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado).

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

55. Al respecto, la Interpretación Prejudicial consideró que:

[...] 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

4.1. En atención a que el signo solicitado a registro **MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE** (mixto) se encuentra conformado por palabras en idioma italiano, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

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

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

4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el

³⁹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés.

que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. [...]”⁴⁰ (Destacado de la Sala)

56. La Sala advierte que, en el caso *sub examine*, el elemento nominativo IL GELATO ARTIGIANALE, que componen el signo solicitado, pertenecen al italiano y significa EL⁴¹ HELADO⁴² ARTESANAL⁴³.

57. Ahora bien, la Sala precisa que, las expresiones IL GELATO ARTIGIANALE sirven de raíz equivalente en el castellano y, además, poseen gran similitud fonética con su correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia EL HELADO ARTESANAL. De manera que la inclusión de dichas palabras en el signo solicitado hace que sea reconocible y se relacione en la mente del consumidor con las palabras IL GELATO ARTIGIANALE.

58. En consecuencia, las expresiones IL GELATO ARTIGIANALE corresponden a unas cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, helados comestibles y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Términos genéricos, descriptivos y de uso común

59. Precisado lo anterior, la Sala advierte que debe analizar si los signos distintivos cotejados cuentan con términos genéricos, descriptivos o de uso común. Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del producto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en

⁴⁰ Cfr. Índice 50

⁴¹ Significado: El <https://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/il>. Consultado el 3 de agosto de 2023.

⁴² Significado: Helado <https://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/gelato>. Consultado el 3 de agosto de 2023.

⁴³ Significado: Artesanal <https://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/artigianale>. Consultado del 3 de agosto de 2023

relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

60. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del cotejo marcario.

61. En cuanto a los signos de uso común, la Sala considera relevante traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine*.

*[...] 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país **para identificar los productos o servicios de que se trate.***

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. [...]⁴⁴

62. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, tal como se señaló *supra*, la expresión IL GELATO ARTIGIANALE es una expresión que, si bien se encuentra en idioma extranjero, es una expresión cercana a su traducción al castellano, a saber, EL HELADO ARTESANAL y, en consecuencia, un consumidor medio de helados comestibles la entendería con claridad.

63. En ese sentido, la Sala considera que el término HELADO es genérico del producto helado comestible, que pretende identificar el signo solicitado. El término EL es simplemente un artículo que acompaña la palabra HELADO, por lo que el término completo EL HELADO es genérico respecto de los productos que pretende reivindicar el signo solicitado. Por último, el término ARTESANAL es un término adjetivo que significa: *[...] perteneciente a la artesanía [...]*⁴⁵. Para la Sala ARTESANAL es un término que es descriptivo del producto helados comestibles, pues ARTESANAL hace

⁴⁴ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”

⁴⁵ Cfr. <https://dle.rae.es/artesanal>. Consultado el 3 de agosto de 2023

referencia a la forma en que se produce el helado y, en consecuencia, a la pregunta ¿cómo es el helado comestible?, uno puede responder que es ARTESANAL.

64. Ahora, en relación el argumento según el cual los términos MICHELLE y MICHEL son de uso común, la Sala considera que, tal como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia citada *supra*, un término es de uso común cuando en el lenguaje corriente de un país dicho término se use para designar el producto o servicio de que se trate.

65. Al respecto, la Sala advierte que la parte demandante adujo que las expresiones nominativas MICHELLE y MICHEL son términos de uso común, en tanto que, a su juicio, son pronombres usados comúnmente en castellano, en ese sentido señaló que “[...] MICHEL y MICHELLE, por ser un pronombre de uso común de conocimiento en el idioma español que no pueden ser apropiables de carácter exclusivo por ningún titular [...]”⁴⁶.

66. Al respecto, la Sala advierte que, por un lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] los pronombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial [...]”⁴⁷

67. Asimismo, la Sala, en relación con el registro como marca de signos compuestos por nombres propios, en sentencia de 23 de julio de 2021⁴⁸, consideró que: “[...] las expresiones “**RAFAEL**” y “**RAFFAELLO**” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “**RAFAEL**”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. [...]”

68. En ese sentido, la Sala considera que, por un lado, el signo solicitado está compuesto por un nombre propio el cual, de ser distintivo puede registrarse como marca, y, por el otro, advierte que no hay pruebas en el expediente que demuestren que MICHELLE y MICHEL sean términos mediante los cuales se designe de forma

⁴⁶ Cfr. Folio 28

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 218-IP-2020 de 4 de marzo de 2021.

⁴⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de julio de 2021. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00117-00 CP. Nubia Margoth Peña Garzón

usual o común los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, los helados comestibles.

69. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los términos IL GELATO ARTIGIANALE, del signo solicitado, deben ser excluidos del cotejo y, en consecuencia, los elementos nominativos a ser cotejados son MICHELLE y MICHEL.

Comparación ortográfica

70. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de la marca en cuestión.

71. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite *supra*, la Sala encuentra que existe una clara similitud ortográfica, como se observa a continuación:

1	2	3	4	5	6	7	8
M	I	C	H	E	L	L	E
M	I	C	H	E	L		

72. Los dos términos comparten las primeras seis letras en la misma secuencia de vocales y consonantes. La Sala advierte que el signo solicitado, por un lado, cuenta con tres sílabas y, por otro lado, tiene dos letras más al final de la palabra, la L y la E, las cuales no le aportan elementos que permitan generar diferencia en materia ortográfica. En consecuencia, los signos tienen similitud ortográfica en la medida en que el signo solicitado a registro reproduce la marca previamente registrada sin que las letras LE, al final de la palabra, le otorguen mayor distintividad.

Comparación fonética

73. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva:

MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL

MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL

MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL
MICHELLE / MICHEL

74. La Sala advierte que existe similitud fonética, puesto que, si bien el término MICHELLE sería pronunciado por un consumidor medio en todas sus sílabas, es decir MI-CHE-LLE, lo cierto es que ambos términos tienen idéntica pronunciación de los elementos MI-CHE, cambiando únicamente la pronunciación LLE, del signo solicitado, y la terminación EL, de la marca registrada. Asimismo, comparten la misma sílaba tónica CHE. La Sala considera entonces que sí hay similitud fonética.

Comparación conceptual

75. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[...] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra [...]”⁴⁹, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales el signo distintivo tiene algún significado.

76. En el presente caso, la Sala advierte que, tal como se expuso en acápite *supra*, los términos MICHELLE⁵⁰ y MICHEL⁵¹ no tienen significado en castellano; sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan desconocidas dado que son nombres propios utilizados por algunas personas en Colombia.

77. La Sala, en sentencia de 12 de febrero de 2015⁵², en relación con el registro como marca de nombres propios, consideró que:

[...] De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009.

⁵⁰ <https://dle.rae.es/michelle?m=form>. Consultado el 3 de agosto de 2023

⁵¹ <https://dle.rae.es/michel?m=form>. Consultado el 3 de agosto de 2023

⁵² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00.

individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]

[...]

De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.

[...]

En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

[...].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto

administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

78. La Sala, en el caso *sub examine*, considera que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio MICHELLE, no se encuentra acompañado de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, como lo es la marca mixta MICHELE, por lo que se genera riesgo de confusión y o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas.

79. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada presentan similitud ortográfica y fonética. En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados.

80. Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[...] no sería suficiente basar la posible confundibilidad en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas [...]”⁵³, sino que es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

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

81. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y la marca previamente registradas, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

82. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha

⁵³ Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”



establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión.

83. En este caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La cobertura de los signos es la siguiente:

Signo Solicitado	Marca registrada
Expediente: 13-023832 Solicitante: Inverleoka S.A. Productos: " Helados comestibles " de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza	Registro núm.: 282539 Titular: Artealimentos y Delicias Ltda. Productos: " <i>Café, té, cacao; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel</i> " de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

84. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que el único producto que compone la cobertura del signo solicitado se encuentra de forma idéntica en la cobertura de la marca previamente registrada, por lo que al existir identidad de productos se considera que hay conexidad competitiva.

85. De esta forma, 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.

86. La Sala considera que, en el presente caso, el riesgo que se genera es el riesgo de confusión directa e indirecta, ya que, de concederse el signo solicitado, existe el riesgo de que un consumidor medio adquiera un helado comestible de la parte demandante, pensando que está adquiriendo el helado comestible que vende el tercero con interés directo en el resultado del proceso, o que simplemente considere que el signo MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE es una nueva línea de helados artesanales del tercero con interés directo en el resultado del proceso o que es una nueva marca que hace parte de una estrategia de rebranding de los mismos helados comestibles que se identifican con la marca MICHEL.

Conclusión

70. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marcas fundamento de la negación, y al existir conexidad competitiva entre los servicios que los signos cotejados identifican, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

71. Por lo anteriormente expuesto, Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el signo mixto MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE, se encuentra incurso en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual, no prosperan los cargos de la demanda.

72. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 38654 de 27 de junio de 2013 y 20301 de 31 de marzo de 2014, y la Sala Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

Sobre el reconocimiento de personería

73. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁵⁴, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias.

74. Atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder⁵⁵ para actuar

⁵⁴ "Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"

⁵⁵ Cfr. Índice 64 del aplicativo web "SAMAJ"



en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

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

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacio Cardona, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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.