



---

**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:** 11001032400020160034900

**Demandante:** Centro Internacional de Agricultura Tropical

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Transmeta S.A.S.

**Temas:** Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca nominativa. Conexidad competitiva. Independencia de las actuaciones administrativas. Reiteración jurisprudencial.

**SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Centro Internacional de Agricultura Tropical contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33476 de 30 de junio de 2015 y 97367 de 11 de diciembre de 2015, 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. Centro Internacional de Agricultura Tropical<sup>1</sup>, en adelante la parte demandante, presentó demanda<sup>2</sup> contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho<sup>3</sup>, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015, “*Por la cual se decide una solicitud de registro marcario*”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 97367 de 11 de diciembre de 2015, “*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 CIAT, para identificar productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 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 formuló las siguientes pretensiones<sup>4</sup>:

*[...] 1. Declárese la nulidad de la Resolución No. 33476 del 30 de junio de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se negó el registro del signo marcario "CIAT" (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*2. Declárese la nulidad de la Resolución No. 97367 del 11 de diciembre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 33476.*

*3. A título de restablecimiento del derecho, concédase el registro del signo mixto "CIAT" a favor de la parte demandante para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. [...].*

### **Presupuestos fácticos**

<sup>1</sup> Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 a 6

<sup>2</sup> Cfr. Folios 53 a 76

<sup>3</sup> 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*”.

<sup>4</sup> Cfr. Folio 55



4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones<sup>5</sup>:

4.1. Solicitó, el día 9 de octubre de 2014, el registro como marca del signo mixto CIAT, para identificar productos de las clases 9, 30, 31 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 21 de octubre de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 709, la cual fue objeto de oposición por Transmeta S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca nominativa SIAT, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015, por un lado, negó el registro como marca del signo mixto CIAT, para distinguir productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por otro, concedió el registro para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 97367 de 11 de diciembre de 2015, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>6</sup>, y los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437 de 14 de septiembre de 2011<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Folios 55 a 76

<sup>6</sup> “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

<sup>7</sup> “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

## Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así<sup>8</sup>:

### **Cargo primero: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000**

6.1. Señaló que, a su juicio, los signos distintivos cotejados no son similarmente confundibles por el hecho de que los signos en conflicto se identifiquen con una serie de letras semejantes dispuestas en igual sentido, con la variación de la consonante “S” por la “C”.

6.2. Manifestó que en el presente caso se trata de una marca mixta y una nominativa, motivo por el cual “[...] *nunca podrán ser marcas idénticas, toda vez que la marca registrada se identifica simplemente por su escritura, mientras que la marca registrada se identifica tanto por su escritura como por su parte figurativa [...]*”<sup>9</sup>

6.3. Argumentó que “[...] *se comprueba el arbitrario e injustificado proceder de la Administración quién, sin existir motivos para ello, excluye el elemento figurativo de la comparación entre los signos, siendo este de carácter esencial en la ejecución de dicho análisis [...]*”<sup>10</sup>

6.4. Adujo que la parte demandada ha concedido marcas que, a pesar de ser idénticas en su elemento nominativo, contienen un elemento figurativo el cual les otorga distintividad. Para justificar su postura, citó las marcas con registro núm. 303949, 216616 y 281739.

6.5. Señaló que, a su juicio, se advierten las diferencias entre los signos distintivos enfrentados, toda vez que el signo solicitado a registro tiene un tipo especial de letra acompañada de un elemento gráfico abstracto al costado izquierdo, mientras que la marca registrada no tiene elementos gráficos adicionales.

6.6. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva, que el signo solicitado comprende no solo software, sino también aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos y, en general, todos los productos comprendidos en la cobertura

---

<sup>8</sup> Cfr. Folios 36 a 39

<sup>9</sup> Cfr. Folio 85

<sup>10</sup> Cfr. Folio 86



del signo solicitado, los cuales son “[...] *una gama de productos considerablemente más extensa y específica que la sola identificación de software puesta de presente en la descripción de ‘SIAT’ [...]*”<sup>11</sup>.

6.7. Sostuvo que la parte demandada, en los actos administrativos acusados, desconoce que el concepto de software hace referencia a algoritmos destinados a una función específica y, por consiguiente, las diferencias gráficas y de mercados en los que actúan los oferentes permitirían que haya software identificado con las marcas SIAT y CIAT.

6.8. Manifestó que la marca CIAT tiene como finalidad reducir el hambre y la pobreza y mejorar la nutrición humana en los trópicos, mientras que la marca SIAT se dedica al transporte multimodal, la logística integral y al transporte especializado de pasajeros y carga, por lo que no es posible concluir que existe conexidad competitiva y en consecuencia no puede haber riesgo de confusión.

### **Cargo segundo: violación de los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437 de 14 de septiembre de 2011**

6.9. Señaló que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 2 de la Constitución Política porque no garantiza la efectividad de los derechos de propiedad intelectual que, según el artículo 61 *ibidem*, se protegerá por el tiempo y por las formalidades previstas por la ley.

6.10. Argumentó que la parte demandada violó el artículo 13 de la Constitución Política y, de contera, el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437, en tanto que ha decidido, en casos similares, conceder marcas idénticas a titulares diferentes, como lo fue en el caso de las marcas CORONA. Agregó que la parte demandada se extralimitó en sus funciones porque, a su juicio, pasó por alto de manera subjetiva tanto la capacidad de discernimiento del público, como la propia naturaleza de los bienes y servicios incluidos en la cobertura de los signos cotejados.

### **Contestación de la demanda**

#### **Parte demandada**

---

<sup>11</sup> Cfr. Folio 94

7. La parte demandada<sup>12</sup> contestó la demanda<sup>13</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Señaló que “[...] la marca pretendida por el demandante es la combinación de las marcas previamente registradas, lo que hace que su registro sea imposible por encontrarse en curso de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 y por tanto del incumplimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 [...]”<sup>14</sup>.

7.2. Argumentó que los signos distintivos confrontados tienen idéntica secuencia vocálica, secuencia consonántica, número de sílabas y sílaba inicial, por lo que la pronunciación es abiertamente similar.

7.3. Manifestó, en cuanto a la similitud conceptual, que ninguno de los signos distintivos enfrentados tiene significado, por lo que “[...] es claro que las marcas cotejadas presentan similitud ideológica entre ellas, por lo cual generan riesgo de confusión para el consumidor medio promedio, quien no podrá diferenciara (sic) fácilmente dentro del mercado como identificadoras de servicios diferentes [...]”<sup>15</sup>.

7.4. Argumentó, respecto de los presuntos casos análogos señalados por la parte demandante, que la oficina nacional debe tomar sus decisiones de manera independiente para cada caso particular, de acuerdo con las circunstancias de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente.

### **Tercero con interés directo en el resultado del proceso**

8. Transmeta S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma<sup>16</sup>, no contestó la demanda.

### **Audiencia Inicial y audiencia de pruebas**

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de mayo de 2019<sup>17</sup>, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) mediante auto de 29 de

<sup>12</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 139 a 142

<sup>13</sup> Cfr. Folios 127 a 138

<sup>14</sup> Cfr. Folio 134

<sup>15</sup> Cfr. Folio 136

<sup>16</sup> Cf. Folio 116

<sup>17</sup> Cfr. Folios 177 a 178



mayo de 2019<sup>18</sup>, aplazó la realización de la audiencia inicial; iii) en la audiencia inicial realizada el 6 de junio de 2019<sup>19</sup>, 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; y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

10. La parte demandante interpuso recurso de reposición, interpretado como súplica, contra el auto de pruebas mencionado *supra* y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 12 de diciembre de 2019<sup>20</sup>, revocó parcialmente el auto suplicado, en el sentido de decretar las pruebas documentales de los numerales 10, 11 y 12 de la demanda.

11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 2 de marzo de 2022<sup>21</sup>, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 9 de marzo de 2020<sup>22</sup>, 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.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 41-IP-2021<sup>23</sup> de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

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

<sup>18</sup> Cfr. Folio 186

<sup>19</sup> Cfr. Folios 202 a 219

<sup>20</sup> Cfr. Folios 225 a 229

<sup>21</sup> Cfr. Folios 235 a 236

<sup>22</sup> Cfr. Folios 242 a 246

<sup>23</sup> Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”



*No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es un tema 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 y servicios que distinguen los signos en conflicto [...]*<sup>24</sup>

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

### **Reanudación del proceso y alegatos de conclusión**

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023<sup>25</sup>: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese 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.

15. 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.

16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

### **Concepto del ministerio público**

17. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 27 de marzo de 2023<sup>26</sup>, rindió concepto, así:

17.1. Manifestó que la pronunciación de los signos distintivos en conflicto es idéntica, a pesar de contar con consonantes diferentes S y C, pero al ser pronunciados tienen la misma sonoridad.

<sup>24</sup> Ibidem

<sup>25</sup> Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>26</sup> Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”



17.2. Señaló que “[...] *la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado [...]*”<sup>27</sup>.

17.3. Adujo, respecto a la similitud ortográfica, que la única diferencia entre el signo y la marca cotejada son las consonantes C y S, por lo que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca registrada.

17.4. Sostuvo, respecto de la conexidad competitiva, que “[...] *en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad [...]*”<sup>28</sup>.

## II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. 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 41-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

19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>29</sup>, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

<sup>27</sup> Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>28</sup> *Ibidem*

<sup>29</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.



20. 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**

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. La Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, por un lado, negó el registro como marca del signo mixto CIAT para distinguir productos de la Clase 9 y Servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por otro lado, concedió la marca para distinguir productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

21.2. La Resolución núm. 97367 de 11 de diciembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.

### **Problema jurídico**

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

22.1. Si las resoluciones núms. 33476 de 30 de junio de 2015 y 97367 de 11 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la solicitud de registro como marca del signo mixto CIAT, para identificar “[...] *aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,*



*ordenadores; software; extintores [...]*", productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas y "*[...] servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software [...]*", servicios de la Clase 42 de la mencionada Clasificación, vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política de Colombia y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho.

22.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto CIAT que pretende identificar productos y servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa SIAT, registrada para identificar "*software (programas pregrabados)*", productos de la Clase 9 de la mencionada Clasificación, con núm. de registro 465.791, cuyo titular es Transmeta S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en tal sentido, si el signo mixto solicitado cumple con los requisitos para ser registrado.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y de oficio interpretó el artículo 151 *ibidem*.

24. Asimismo, la Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, no interpretó el artículo 134 *ibidem* al considerar que no se controvierte el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Adicionalmente, la Sala advierte que, la parte demandante, en su escrito de demanda, no desarrolló el concepto de violación del artículo 134 *ibidem* y, en consecuencia, no será objeto de estudio en el caso *sub examine*.

25. 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**

26. 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 Cartagena<sup>30</sup>, 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 2000<sup>31</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>32</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>33</sup>**

<sup>30</sup> 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.

<sup>31</sup> 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.

<sup>32</sup> 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.

<sup>33</sup> 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”, modificador 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.

27. 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 <sup>34</sup>.

28. 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 Miembros<sup>35</sup>.

29. 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 [...]*”.

30. 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 [...]”.

31. 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 [...]*”.

32. 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,*

---

<sup>34</sup> 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.

<sup>35</sup> 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.

no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

33. 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 41-IP-2021 de 9 de marzo de 2022**

34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso<sup>36</sup>:

#### **“[...] 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 **CIAT** (mixto) resultaría confundible con la marca **SIAT** (nominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: [...]

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 y denominativos**

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro **CIAT** (mixto) y la marca **SIAT** (nominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual a conjuntamente estructurados, que integran un conjunto a un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en **sugestivos** que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo. Y

<sup>36</sup> Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”

**arbitrarios**, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

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

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, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

### **3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.**

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

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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

#### **a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión 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.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**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.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

**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, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

**Los canales de aprovisionamiento, distribución 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 acreditan la no 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.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización. (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse

conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios de la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizarse si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...]”.

### Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

35. 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

36. 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*.

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

Signo Solicitado	Marca previamente registrada
 37 Expediente: 14-224633 Solicitante: Centro Internacional de Agricultura Tropical	SIAT  Registro núm.: 465791 Titular: Transmeta S.A.S. Productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “ <b>Software</b> (programas grabados)”. (Destacado de la Sala)

<sup>37</sup> Cfr. Folio 10

Productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos-de-conducción, distribución; transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; **software**; extintores*”. (Destacado de la Sala)

Servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; **diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software***” (Destacado de la Sala)

38. 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 nominativa.

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

39. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece 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.

40. Esta Sección<sup>38</sup>, 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 [...]”<sup>39</sup>.

41. 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 [...]”<sup>40</sup>.

42. 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 [...]”<sup>41</sup>.

43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto CIAT, solicitado por la parte demandante, se encontraba dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente o no su registro.

44. 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 advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*

<sup>38</sup> 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.

<sup>39</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

<sup>40</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

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 [...]*<sup>42</sup>

45. 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 la marca comparadas 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:*

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 [...]*<sup>43</sup>.

46. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca nominativa previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar los conceptos de cada una.

<sup>42</sup> Cfr. Índice 59 del aplicativo web "SAMAI"

<sup>43</sup> Ibidem

47. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. Los signos mixtos, por su parte, 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 mercado<sup>44</sup>.

48. En este sentido, considerando que el caso *sub examine* requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto CIAT, solicitado por la parte demandante, y la marca nominativa SIAT, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advertirá 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***

*2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro CIAT (mixto) y la marca CIAT (nominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.*

*2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual a conjuntamente estructurados, que integran un conjunto a un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo. Y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*

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

*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, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. [...]*<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.

<sup>45</sup> Cfr. Índice 59 del aplicativo web "SAMAI"

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

50. Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto y una marca nominativa, es necesario determinar cuál es el elemento dominante del signo mixto, 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 los signos comparados.

51. En primer lugar, respecto del signo mixto solicitado por la parte demandante, la Sala advierte que consiste en el elemento nominativo simple CIAT y unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra y en un gráfico al costado izquierdo del elemento nominativo. Por su parte, la marca registrada, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consiste en el elemento nominativo simple SIAT.

52. 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 en acápites *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.

53. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo solicitado tiene como elemento preponderante el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores, sin que los elementos gráficos

que componen el signo solicitado aporten un impacto tal que pueda relegar el elemento nominativo a un segundo plano.

54. Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que la marca fundamento de la oposición es de naturaleza nominativa, la Sala encuentra que corresponde realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.

### Comparación ortográfica

55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y las marcas 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 las marcas en cuestión, a saber:

1	2	3	4
C	I	A	T

1	2	3	4
S	I	A	T

56. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápites *supra*, la Sala encuentra lo siguiente: i) el término CIAT está conformado por una sílaba, dos vocales y dos consonantes; ii) el término SIAT está conformado por una sílaba, dos vocales y dos consonantes; iii) tanto en el término CIAT como en SIAT se encuentra la misma secuencia vocálica i-a y la letra T en la misma posición. La única diferencia que se encuentra en el cambio de la letra S por la letra C. Por lo anterior, la Sala concluye que existe una clara similitud ortográfica.

### Comparación fonética

57. 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:



SIAT-CIAT	SIAT-CIAT	SIAT-CIAT
SIAT-CIAT	SIAT-CIAT	SIAT-CIAT
SIAT-CIAT	SIAT-CIAT	SIAT-CIAT

58. La Sala observa que en el presente caso existe identidad fonética, por cuanto que la diferencia en la consonante inicial, que es la única diferencia ortográfica, no genera cambios en la pronunciación, ya que un consumidor medio en la República de Colombia pronunciaría ambas letras de idéntica manera, debido a lo que se conoce como seseo, que es “[...] pronunciar con algún alófono de /s/ el fonema representado por las letras s, z o c seguida de e o i [...]”<sup>46</sup>.

### Comparación conceptual

59. Por último, la similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico o semejante. En el caso *sub examine* los términos SIAT<sup>47</sup> y CIAT<sup>48</sup> son signos de fantasía, es decir, que no tienen un significado en español. En consecuencia, no es posible cotejarlos desde el punto de vista conceptual.

60. 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.

61. 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 ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia, “[...] no sería suficiente basar la posible confundibilidad en las similitudes o semejanzas en

<sup>46</sup> <https://dle.rae.es/sesear#XiRFQfa>. Consultado el 31 de agosto de 2023.

<sup>47</sup> <https://dle.rae.es/SIAT?m=form>. Consultado el 31 de agosto de 2023.

<sup>48</sup> <https://dle.rae.es/CIAT?m=form>. Consultado el 31 de agosto de 2023.

cualquiera de sus formas [...]”<sup>49</sup>, 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 registrada**

62. 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 y la marca previamente registrada, es necesario que los productos que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

63. Para el análisis del segundo supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva, los cuales fueron citados en acápite *supra*.

64. En el caso *sub examine*, el signo mixto solicitado pretende identificar productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, la marca registrada identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La cobertura de los signos es la siguiente:

Signo Solicitado	Marca registrada
<p>Expediente: 14-224633</p> <p>Solicitante: Centro Internacional de Agricultura Tropical</p> <p>Productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos-de-conducción, distribución; transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de</p>	<p>Registro núm.: 465791</p> <p>Titular: Transmeta S.A.S.</p> <p>Productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “ <b>Software</b> (programas grabados)”. (Destacado de la Sala)</p>

<sup>49</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022.



calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; **software**; extintores”. (Destacado de la Sala)

Servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; **diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software***” (Destacado de la Sala)

### Criterio de intercambiabilidad

65. La Sala advierte que el único producto que se encuentra en la cobertura de la marca nominativa SIAT, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es el producto “*Software (programas grabados)*”, el cual también se encuentra en la cobertura del signo solicitado, por lo que necesariamente se concluye que existe conexidad competitiva respecto de este producto, al ser el mismo.

66. Ahora, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9 de la cobertura del signo solicitado distintos a “*software*”, como por ejemplo “*cajas registradoras*”, “*aparatos científicos*”, etc., la sala encuentra que como tal no son intercambiables con el producto “*Software (programas grabados)*”, comprendido en la cobertura de la Clase 9 de la marca registrada.

67. Un consumidor medio no sustituiría un “*software (programa grabado)*” con ninguno de los productos de la cobertura del signo solicitado -exceptuando el producto “*Software (programas grabados)*” estudiado *supra*-, puesto que no tienen la misma finalidad, dado que el software es un “[...] conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora [...]”<sup>50</sup>. Es decir, el software es un programa que necesita de un soporte físico, mientras que los productos de la cobertura del signo solicitado son, en esencia, productos físicos.

68. La Sala asimismo considera que los servicios comprendidos en la cobertura solicitada para la Clase 42 tampoco son intercambiables con el producto de la cobertura de la marca registrada, puesto que, sin necesidad de hacer un mayor

<sup>50</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/software>. Consultado del 2 de octubre de 2023



análisis, un consumidor no puede suplir la necesidad de un software, con los servicios de la cobertura solicitada.

#### Criterio de complementariedad

69. La Sala considera que en el caso *sub examine* los productos y servicios de las coberturas de los signos cotejados son complementarios. Los productos de la Clase 9 comprendidos en la cobertura del signo solicitado son de uso complementario con el producto “*software (programa grabado)*” de la cobertura de la marca registrada, toda vez que un consumidor medio consideraría usar complementariamente productos como los equipos científicos, ordenadores, máquinas de calcular, cajas registradoras, etc., con software, ya que esos productos generalmente necesitan de software para realizar sus tareas o funciones.

70. Asimismo, un consumidor medio consideraría el uso complementario de los servicios comprendidos en la cobertura reclamada de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con el producto “*software (programa grabado)*” comprendido en la cobertura de la marca registrada, puesto que el producto que identifica la marca registrada, no solo es el producto resultante de servicios de carácter científico y tecnológico, como el diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, sino que también puede ser parte fundamental de ese tipo de servicios, ya que generalmente los servicios de tipo tecnológico implican el uso de uno o varios software, para realizar, por ejemplo, análisis de datos u otro tipo de procedimientos necesarios para prestar servicios tecnológicos y científicos.

71. Un consumidor medio podría comprar un software como producto y a su vez, de forma complementaria, requerir de servicios de desarrollo de software, que le permitan modificar el software adquirido para que se ajuste a sus necesidades particulares.

#### Criterio de razonabilidad

72. La Sala considera que se cumple el criterio de razonabilidad, puesto que un consumidor medio del producto comprendido en la cobertura de la Clase 9 de la marca registrada, encontraría razonable que productos como aparatos científicos, equipos

de procesamiento de datos y demás productos comprendidos en la cobertura de la Clase 9 del signo solicitado, provengan del mismo origen empresarial. Por ejemplo, es común que empresas tecnológicas ofrezcan tanto hardware<sup>51</sup> (como lo serían los equipos de procesamiento de datos) como el software que permite la funcionalidad del hardware. Asimismo, un consumidor medio encontraría razonable que una empresa que produzca software como producto, también venda servicios de desarrollo de software y servicios de desarrollo científico y tecnológico. Por lo anterior, se concluye que se cumple con el criterio de razonabilidad.

73. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que entre los productos comprendidos la cobertura de la Clase 9 y servicios comprendidos en la cobertura de la Clase 42 del signo solicitado por la parte demandante, y el producto de la cobertura de la Clase 9 de la marca de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso hay conexidad competitiva.

74. La Sala, respecto de la conexidad competitiva de los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, ha considerado que:

*“[...] En efecto, el signo solicitado a registro pretende distinguir “[...] aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de control, **aparatos para el registro de transmisión, reproducción de sonido e imágenes, equipos para el tratamiento de la información, equipo de procesamiento de datos, ordenadores [...]**”, productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.*

*Las marcas opositoras con certificados 173054 y 157285 identifican productos comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se refieren a “[...] **servicios científicos y tecnológicos**, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; **servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software [...]**”, especialmente el registro se concedió para “[...] **electrodomésticos, arrendar y/o subarrendar equipos de procesamiento de datos, computador [...]** arrendar o tomar en arrendamiento tecnología [...]” (Negritas fuera de texto).*

*De esta manera, se observa que los signos en conflicto se encuentran vinculados al compartir la misma naturaleza y finalidad, esto es, al referirse a aparatos, equipos e instrumentos informáticos y tecnológicos, de procesamiento de datos, ordenadores y computadores. También se advierte complementariedad entre los mismos como consecuencia de la utilización de los productos [...]*<sup>52</sup>

<sup>51</sup> 1. m. Inform. equipo (ll conjunto de aparatos de una computadora). Cfr. <https://dle.rae.es/hardware?m=form>. Consultado del 31 de agosto de 2023.

<sup>52</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de abril de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020090017800.

75. La Sala considera que, en el presente caso, comoquiera que estamos ante marcas similares que cobijan productos que poseen conexidad competitiva, se presenta riesgo de confusión directa e indirecta, ya que, de concederse el signo solicitado, un consumidor medio podría adquirir un software de la parte demandante, pensando que está adquiriendo el software vende el tercero con interés directo en el resultado del proceso, o que considere que el tercero con interés directo en el resultado del proceso ya no solo vende el software como producto, sino que también presta servicios de desarrollo de software para terceros.

76. Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, en la demanda, indicó que, la parte demandada, en casos análogos, ha concedido marcas idénticas que tienen variaciones en su elemento figurativo. Al respecto, la Sala considera que el examen de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente es autónomo. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró lo siguiente:

*[...] 3.9. Asimismo, es pertinente agregar, **que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto;** es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. [...]*<sup>53</sup>  
(Destacado de la Sala)

77. Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011 en tanto quedó probado que el signo solicitado no era lo suficientemente distintivo para ser registrado como marca, así las cosas, la negación del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia.

## Conclusión

78. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo mixto CIAT, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 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,

<sup>53</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 480-IP-2019 de 13 de diciembre de 2019.



comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza entre los signos y conexidad competitiva entre los productos y servicios que los signos cotejados identifican, esto es, productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

79. 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, ni los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 comoquiera que el signo mixto CIAT, 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.

80. 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. 33476 de 30 de junio de 2015 y 97367 de 11 de diciembre de 2015, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

**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: 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.

**TERCERO: 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**  
Consejero de Estado  
Presidente

**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.