



---

**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:** Acción de nulidad absoluta

**Número único de radicación:** 11001032400020190032600

**Demandante:** Bio-Zoo S.A. de C.V.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Laboratorios Zoo S.A.S.

**Temas:** Distintividad intrínseca. Familia de marcas. Distintividad adquirida. Reiteración jurisprudencial.

**SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bio-Zoo S.A. de C.V. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008, expedida 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. Bio-Zoo S.A. de C.V.<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 de la acción de nulidad absoluta<sup>3</sup>, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008, “*Por la cual se concede un registro*”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ZOO, que identifica servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Zoo S.A.S., en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso.

### **Pretensiones**

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones<sup>4</sup>:

*[...] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:*

*Resolución 33.809 de 08 de septiembre de 2008, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ZOO (mixta) en favor de la sociedad LABORATORIOS ZOO LTDA. (hoy Laboratorios ZOO S.A.S) para distinguir servicios en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del registro marcario N° 362.351 asignado a la marca ZOO (mixta) en Clase 44 Internacional, registrada a favor de Laboratorios ZOO S.A.S.*

*2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso.*

*2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A). [...].”*

### **Presupuestos fácticos**

<sup>1</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 14 a 28

<sup>2</sup> Cfr. Folios 2 a 12

<sup>3</sup> Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “*Régimen Común de Propiedad Industrial*”.

<sup>4</sup> Cfr. Folio 3



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

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 7 de diciembre de 2007, el registro como marca del signo mixto ZOO, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 27 de junio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 593, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008, concedió la marca mixta ZOO para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000.

#### **Concepto de violación**

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

#### **Primer cargo: violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**

6.1. Señaló que, el análisis de la distintividad intrínseca efectuado por la parte demandada, en relación con la marca mixta ZOO, es el punto central de la presente acción de nulidad absoluta, ya que, a su juicio, la marca mixta ZOO, al momento de su concesión, no tenía la capacidad de individualizar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

---

<sup>5</sup> Cfr. Folios 3 a 4

<sup>6</sup> Cfr. Folios 4 a 10



6.2. Manifestó que la marca mixta ZOO no tiene la capacidad de indicar el origen empresarial de los servicios a los que se aplica, puesto que se compone principalmente de una expresión nominativa que significa animal y que, además, los servicios que distingue incluyen servicios veterinarios, los cuales son servicios para animales como se deduce de su significado.

6.3. Sostuvo que el signo ZOO no tiene aptitud distintiva, puesto que, a su juicio, utilizar un sinónimo de la palabra animal para identificar servicios de tratamiento animal no le permitiría al consumidor identificar un origen empresarial determinado.

6.4. Manifestó que la inclusión de un elemento gráfico dentro del conjunto marcario no lo dota de suficiente fuerza distintiva. Agregó que, de aceptarse tal tesis, implicaría que signos genéricos, descriptivos o de uso común pudiesen registrarse con la inclusión de un elemento gráfico marginal.

### **Segundo cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000**

6.5. Señaló que la marca mixta ZOO no posee la suficiente distintividad para identificar servicios veterinarios, dado que no le da herramientas al consumidor para asociarlo con un origen empresarial determinado y, en consecuencia, no cumple con la función distintiva requerida para ser una marca.

### **Contestación de la demanda**

#### **Parte demandada**

7. La parte demandada<sup>7</sup> contestó la demanda<sup>8</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

#### ***Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

7.1. Señaló que, con la expedición del acto administrado acusado, no violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que este prevé la definición de marca y

<sup>7</sup> Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 103 a 106

<sup>8</sup> Cfr. Folios 86 a 102



sus elementos, los cuales, en el caso *sub examine*, a su juicio, se encuentran presentes razón por la cual procedió a realizar el respectivo registro.

***Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000***

7.2. Manifestó que “[...] si el signo registrado no gozare de distintividad, se puede establecer una distintividad adquirida del mismo [...]”.<sup>9</sup>

7.3. Adujo que, en el caso *sub examine*, el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 para ser registrado como marca.

7.4. Indicó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso tiene derecho adquirido sobre la expresión ZOO, “[...] por el registro de marca 92-1543802 de 1965, sucesivamente renovado, como nuevas solicitudes de registro lo que permite inferir su reconocimiento en el mercado por su uso constante, real y efectivo, valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, y por ende es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria [...]”<sup>10</sup>.

7.5. Adujo que, si bien cada registro es independiente, el uso real y efectivo en el mercado le permite la distintividad de sus servicios y, por consiguiente, es natural que obtenga la protección.

7.6. Señaló que la marca concedida es de naturaleza mixta evocativa, donde el elemento ZOO es un prefijo que evoca el concepto de animal, término que guarda relación con los servicios que distingue. En ese sentido, señaló que ZOO es evocativo al tener la capacidad de transmitir de modo indirecto en la mente del consumidor una imagen o idea sobre los servicios amparados por la marca.

---

<sup>9</sup> Cfr. Folio 93

<sup>10</sup> Ibidem

7.7. Relacionó varias marcas mixtas y nominativas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, las cuales, a su juicio, hacen parte de una familia de marcas que tienen como rasgo distintivo común el término ZOO.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma<sup>11</sup>, no contestó la demanda.

### **Audiencia Inicial**

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 9 de marzo de 2020<sup>12</sup> convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) mediante auto de 25 de septiembre de 2020<sup>13</sup> reprogramó la audiencia inicial; y iii) en la audiencia inicial realizada el 5 de octubre de 2020<sup>14</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; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de marzo de 2021<sup>15</sup>, 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. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 89-IP-2021<sup>16</sup> de 21 de junio de 2021, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

*“[...] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 (Literal b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad*

<sup>11</sup> Cfr. Folios 26 y 39

<sup>12</sup> Cfr. Folios 114 a 115

<sup>13</sup> Cfr. Folio 127

<sup>14</sup> Cfr. Folios 140 a 154

<sup>15</sup> Cfr. Folios 168 a 169

<sup>16</sup> Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”



*Andina. Únicamente procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b), por ser pertinente.*

*No procede la interpretación del Artículo 136 por cuando no es objeto de la controversia la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud a un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero y las demás causales de irregistrabilidad extrínseca de un signo.*

*De oficio se llevará a cabo la interpretación del último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, para tratar el tema de la distintividad adquirida. [...]"*

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

### **Reanudación del proceso, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión**

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.º de septiembre de 2023<sup>17</sup>: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; iii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia 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. La abogada Paola Margarita Ruiz Manotas, manifestando actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 27 de septiembre de 2023<sup>18</sup>, presentó alegatos de conclusión.

15. El Ministerio Público guardó 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) el acto administrativo acusado; 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

<sup>17</sup> Cfr. Índice 47 del aplicativo web "SAMAI"

<sup>18</sup> Cfr. Índice 55 del aplicativo web "SAMAI"



Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 89-IP-2021 proferida el 21 de junio de 2021; vii) el marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad; viii) marco jurisprudencial sobre la figura de la familia de marcas; y ix) 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 2011<sup>19</sup>, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>20</sup>, 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.

### **Acto administrativo acusado**

19. El acto administrativo acusado es el siguiente:

19.1. La Resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta ZOO, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **Problema jurídico**

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

20.1 Si la Resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ZOO al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para

<sup>19</sup> "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

<sup>20</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.





identificar "Servicios veterinarios, cuidados de higiene y belleza para animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura", servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

20.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca concedida distingue servicios en el mercado y, en ese sentido, si cumple con el requisito de distintividad para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza; en segundo lugar, si la marca concedida goza de distintividad adquirida; en tercer lugar, si la marca concedida es una marca descriptiva o evocativa; y, en cuarto lugar, si la marca concedida hace parte de una familia de marcas y, en ese sentido, si contiene elementos que incluyen el rasgo distintivo común de las marcas respecto de las cuales es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

20.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 134, el literal b) y el último inciso del párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, la Sala precisa que: i) se solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la parte demandada lo invocó en su defensa; ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no lo interpretó, por cuanto consideró que no es objeto de la controversia la distintividad extrínseca del signo; y iii) la parte demandante no desarrolló un cargo de violación del artículo 136 *ibidem*, por lo que no será objeto de estudio en el caso *sub examine*.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

22. 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>21</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>22</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>23</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>24</sup>**

23. 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>25</sup>

24. 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

<sup>21</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>22</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>23</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>24</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", 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.

<sup>25</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.



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>26</sup>.

25. 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 [...]*”.

26. 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 [...]*”.

27. 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 [...]*”.

28. 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 [...]*”.

29. 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 89-IP-2021 de 21 de junio de 2021**

<sup>26</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.

30. 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>27</sup>:

“[...]

### **1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas**

1.1. *Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo ZOO (mixto) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.*

#### **Concepto de marca**

1.2. *Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.*

[...]

1.4. *De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.*

1.5. *La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:*

- a) *Diferencia los productos o servicios que se ofertan.*
- b) *Es indicadora de la procedencia empresarial.*
- c) *Indica la calidad del producto o servicio que identifica.*
- d) *Concentra el goodwill del titular de la marca.*
- e) *Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.*

1.6. *Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.*

1.7. *Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.*

1.8. *El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.*

### **Requisitos para el registro de marcas**

<sup>27</sup> Cfr. Índice 41 del aplicativo web “SAMAI”

1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

**a) La distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

**b) La susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna

de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

## **2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca**

2.1. En el proceso la demandante alegó que no corresponde conceder el registro como marca del signo ZOO (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (...).»

2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrenvenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

2.6. El análisis de este tipo de distintividad-intrínseca- se encuentra ligado al- tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

### **El origen empresarial de una marca**

2.9. Dentro del proceso interno, se afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.

2.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.

2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

### **3. La distintividad adquirida o "secondary meaning"**

3.1. En el presente proceso la SIC señaló que el signo ZOO (mixto) ha adquirido distintividad en base de sus uso y extensa publicidad, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

3.3. El artículo citado establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

3.4. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.

3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

- a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.
- b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

3.7. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

3.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

3.9. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no.

**a) Naturaleza de los productos o servicios:** Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

**b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización:** Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

#### **4. Familia de marcas**

4.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC y Laboratorios Zoo S.A.S., (antes Laboratorios Zoo Ltda.) sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **ZOO** y ello resultaría relevante jurídicamente para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollará dicho tema.

4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.



4.3. *En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.*

4.4. *El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.*

4.5. *A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado [...]”.*

### **Marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad de un signo**

31. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[...] las palabras o combinación de palabras [...]”; y “[...] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos [...]”.

32. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

### Marco jurisprudencial sobre la figura de la familia de marcas

33. Vista la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que en la normativa de la Comunidad Andina no se encuentra definido el concepto de la familia de marcas; sin embargo, se trata de una figura que ha sido desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de distintas interpretaciones prejudiciales.

34. Así, en la interpretación prejudicial 53-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, sostuvo que “[...] una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial [...]”.

35. En línea con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas en los siguientes términos:

*“[...] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de **una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común**. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. **El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común**. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003) [...]”<sup>28</sup>.*

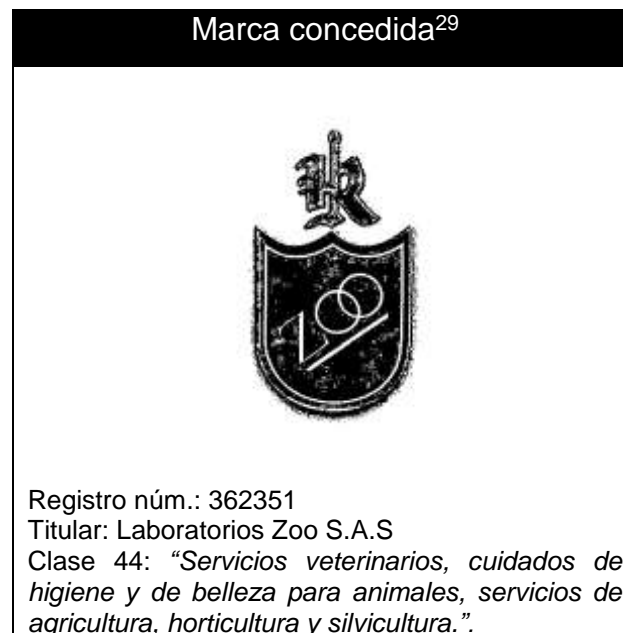
36. De lo expuesto, la Sala encuentra que el concepto de la figura de la familia de marcas se resume en lo siguiente: i) se trata de un conjunto de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) que comparten un rasgo distintivo común; y iv) que producen una impresión general común que induce al público consumidor a asociarlas entre sí y pensar que los productos o servicios a que se refieren tienen un origen empresarial común. En este sentido, la Sala considera que una familia de marcas implica la existencia de una pluralidad de marcas, distintas entre sí pero que comparten un rasgo distintivo común que lleva al público consumidor a asociarlas entre sí.

### Análisis del caso concreto

<sup>28</sup> Ver también: Interpretación Prejudicial 92-IP-2019 de 26 de julio de 2019; Interpretación Prejudicial 433-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015; Interpretación Prejudicial 53-IP-2015 de 19 de agosto de 2015; entre otras.

37. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

38. La marca registrada es como se muestra a continuación:



39. 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 de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en el marco normativo expuesto *supra*.

#### ***Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

40. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, el cual debe ser susceptible de representación gráfica. Por su parte, el Tribunal de

<sup>29</sup> Cfr. Folio 31

Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó que, adicionalmente, el signo debe ser perceptible.

41. De conformidad con lo expuesto en precedencia y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala<sup>30</sup>, se considera que, para el caso *sub examine*, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la marca tiene o no distintividad intrínseca respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza.

#### ***Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000***

42. El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado<sup>31</sup>.

43. Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b) *ibidem*, la cual se configura cuando el signo carece de distintividad. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la Interpretación Prejudicial proferida dentro de este proceso que:

*“[...] Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. [...]”<sup>32</sup>*

44. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia<sup>33</sup>, se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que

30 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; CP: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia 11 de mayo De 2023; Núm. Único De Radicación: 11001032400020060023900

<sup>31</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00

<sup>32</sup> Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>33</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019.

tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione<sup>34</sup>. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación<sup>35</sup>.

45. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine*, precisó que “[...] *la falta de distintividad intrínseca está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) la distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) la distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado [...]*”<sup>36</sup>.

46. La Sala precisa que, en el caso *sub examine*, la marca mixta ZOO, concedida mediante el acto administrativo acusado, se encuentra compuesta por un elemento nominativo que consiste en la palabra ZOO y unos elementos figurativos que corresponden a un “[...] *escudo con tres aristas en la parte superior y con forma ovalada en la parte inferior. En el centro del escudo se encuentra en letra especial y de forma transversal en sentido inferior izquierdo a superior derecho la palabra ZOO, donde las letras ‘O’ se encuentran entrelazadas [...]*”<sup>37</sup>.

47. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido conjunto marcario, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro.

48. Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, señaló que el término ZOO es sinónimo de animal, por lo que, a su juicio, no es registrable para identificar servicios para el tratamiento animal, comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>34</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

<sup>35</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016.

<sup>36</sup> Cfr. Índice 41 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>37</sup> Cfr. Folio 51

49. Al respecto, la Sala considera que el término ZOO<sup>38</sup> es un acortamiento del sustantivo zoológico o parque zoológico, que a su vez significa “[...] lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies de animales para que sean contempladas por el público y para su estudio [...]”<sup>39</sup>.

50. Asimismo, la Sala advierte que, como lo argumentó la parte demandante, el término ZOO<sup>40</sup> es también un elemento compositivo que sirve como prefijo (ZOO-) o sufijo (-ZOO) que significa animal. La Sala considera que la definición relevante para el caso *sub examine* es la de zoológico o parque zoológico. Ello comoquiera que, en el presente caso, ZOO no está siendo usado como un prefijo o un sufijo.

51. La Sala advierte que, en reciente jurisprudencia, la Sala analizó, frente al análisis del término ZOO, manifestó lo siguiente<sup>41</sup>:

*“[...] Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término ZOO no es un sinónimo directo del término animal y, por consiguiente, no se puede considerar el término como uno que describa la finalidad de los servicios para los cuales se concedió la marca. En ese sentido, la Sala considera que el término es evocativo, es decir, que es un término que evoca el concepto de animal y, por consiguiente, evoca la finalidad de los servicios que identifica, dentro de los cuales se incluye [...] **Servicios veterinarios**, cuidados de higiene y de belleza para **animales**, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura’ [...]”*

52. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la registrabilidad de signos evocativos, ha considerado que <sup>42</sup>:

*“[...] 2.2. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectual, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.*

*[...]*

*2.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la*

<sup>38</sup> <https://dle.rae.es/zoo>. Consultado el 2 de octubre de 2023

<sup>39</sup> <https://dle.rae.es/parque#Bufpyfk>. Consultado el 2 de octubre de 2023

<sup>40</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/zoo-#cT9ev0X>. Consultado el 2 de octubre de 2023

<sup>41</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de septiembre de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2019-00324-00

<sup>42</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 64-IP-2021 de 25 de agosto de 2021.

*proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. [...]"*

53. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, el término ZOO es un término evocativo de los servicios contenidos en la cobertura de la marca concedida, puesto que evoca en la mente del consumidor la idea de animales, por lo que un consumidor de manera indirecta infiere que el servicio tiene una finalidad relacionada con animales, como lo es un servicio veterinario o un servicio para la higiene y el cuidado de los animales.

54. Esta característica evocativa del término ZOO, para la finalidad de los servicios que identifica, hace que la marca ZOO sea débil. Sin embargo, la Sala advierte que, además del término nominativo ZOO, la marca está compuesta por elementos gráficos que, en conjunto, le otorgan suficiente distintividad para ser registrada. Es decir, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, quién es titular de la marca, tiene derechos de exclusiva sobre el conjunto marcario en su totalidad y no sobre el término ZOO individualmente considerado, por lo que la fuerza de oposición y los derechos de exclusiva de la marca son limitados al conjunto marcario.

55. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que marca mixta ZOO cuenta con suficiente distintividad, y es susceptible de ser registrada como marca, por lo que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

### **Sobre la familia de marcas**

56. Dicho lo anterior, la Sala advierte que la parte demandada, en la contestación de la demanda, adujo que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de varios registros marcarios que contienen el término ZOO, lo que, a su juicio, constituye una familia de marcas y, en ese sentido, la marca registrada mediante el acto administrativo acusado debe tener una mayor protección.

57. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso, señaló lo siguiente:

**“[...] 4. Familia de marcas**

4.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC, Laboratorios Zoo S.A.S. (antes Laboratorios Zoo Ltda.), sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **ZOO** y ello resultaría relevante jurídicamente para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollará dicho tema.

4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen **un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.**

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. [...]” (Destacado de la Sala)

58. Esta Sección, en sentencia de 13 de agosto de 2020<sup>43</sup>, consideró frente al concepto de familia de marcas, lo siguiente:

*“[...] En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine. En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que **comparten un rasgo o elemento distintivo común;** y iv) **que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común.** [...]” (Destacado de la Sala)*

59. La Sala, en reciente jurisprudencia, consideró lo siguiente<sup>44</sup>:

*“[...] uno de los elementos esenciales de la figura de familia de marcas es que las marcas compartan un elemento distintivo común. En el presente caso, la Sala advierte que el término ZOO individualmente considerado no puede ser tenido como el elemento distintivo común de la marca objeto de examen, toda vez que, como se señaló supra, al ser un elemento evocativo de los productos que identifica la marca, la fuerza distintiva de la marca recae sobre el conjunto marcario en su totalidad. En este sentido, no es posible predicar que la marca mixta ZOO pertenezca a una familia de marcas cuyo elemento distintivo común sea el término individualmente considerado ZOO, puesto que, se reitera, en el caso sub examine*

<sup>43</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 11000103240002013006740, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

<sup>44</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de septiembre de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2019-00324-00



*el término ZOO individualmente considerado no es sobre el cual recae la distintividad de la marca, sino que esta recae sobre el conjunto marcario [...]*”.

60. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el término ZOO tampoco puede ser considerado un elemento distintivo común sobre el cual recaiga la distintividad de la marca mixta ZOO, por lo que, al igual que en el caso señalado *supra*, la fuerza distintiva recae sobre todo el conjunto marcario y no sobre el término ZOO individualmente considerado.

61. En ese sentido, la Sala considera que en el presente caso no se presenta la figura de familia de marcas.

### **Sobre la distintividad adquirida**

62. La Sala advierte que la parte demandada argumentó, en el escrito de contestación de la demanda, que “[...] *si el signo registrado no gozare de distintividad, se puede establecer una distintividad adquirida del mismo [...]*”<sup>45</sup>.

63. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine* señaló lo siguiente:

#### **“[...] 3. La distintividad adquirida o "secondary meaning"**

*3.1. En el presente proceso la SIC señaló que el signo ZOO (mixto) ha adquirido distintividad en base de sus uso y extensa publicidad, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.*

[...]

*3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:*

**a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.**

**b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.**

[...]

*3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente*

<sup>45</sup> Cfr. Folio 93

o. de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. [...]” (destacado de la sala)

64. La Sala, respecto a la distintividad adquirida, ha considerado que<sup>46</sup>:

“[...] colige la Sala que para que opere la figura de la “**distintividad sobrevenida o adquirida**”, deberá probar, quien la alegue, **que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio**, mediante pruebas dirigidas a determinar un **uso constante** en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo [...]”. (destacado de la Sala)

65. Al respecto, en el caso *sub examine*, la Sala considera que no es relevante la figura de la distintividad adquirida, toda vez que, comoquiera que la marca mixta ZOO goza de distintividad intrínseca desde el momento de su concesión y en ese sentido puede ser registrada como marca, no se resulta procedente analizar la aplicación de la figura de la distintividad adquirida.

66. De conformidad con todo lo anterior, la Sala considera que la parte demandada, al expedir el acto administrativo acusado, no violó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la de la Decisión 486 de 2000.

## Conclusión

67. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca mixta ZOO, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad previstas en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en las normas indicadas y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró la normas citadas.

68. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, no es aplicable la figura de la distintividad adquirida, por cuanto, por un lado, la marca mixta ZOO, en su conjunto marcario, no es una marca que inicialmente haya carecido de distintividad intrínseca, el cual es el primer requisito para la aplicación de dicha figura. Asimismo, la Sala tampoco encuentra que sea aplicable la figura de la familia de marcas, toda vez que

<sup>46</sup> Consejo de estado, Sección Primera, sentencia de 2 de junio 2017, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00549-00, MP. María Elizabeth García González.



no es posible concluir que el elemento nominativo ZOO sea su elemento distintivo común, ya que sobre este elemento individualmente considerado no puede recaer la distintividad, sino que en el caso concreto la distintividad recae sobre el conjunto marcario, es decir el conjunto de elemento nominativo ZOO más el elemento gráfico.

69. 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 la Resolución núm. 33809 de 8 de septiembre de 2008 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.