



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 11001032400020150004600

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Universidad CES

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. CES S.A. E.S.P.

Temas: Cotejo de marcas mixtas. Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Expresiones explicativas. Criterios sustanciales de conexidad competitiva. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Universidad CES contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 54138 de 10 de septiembre de 2014.

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. Universidad CES¹, en adelante la parte demandante, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa³, para que se declare la

¹ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 4

² Cfr. Folios 26 a 40

³ Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, "Régimen Común de Propiedad Industrial".



nulidad de la Resolución núm. 54138 de 10 de septiembre de 2014, “*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. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta CES, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. CES S.A. E.S.P., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁴:

*“[...] **Primera:** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 54138 del 10 de septiembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución No. 25260 del 30 de abril de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.*

***Segunda:** Que, como consecuencia de la nulidad que se declare la Resolución No. 54138 de 2014 expedida por la SIC, se declare la nulidad del registro de la marca CES (mixta), clase 35, concedido a COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SINÚ S.A. CES S.A. E.S.P. mediante el acto administrativo demandado, y se ordene a la SIC cancelar el certificado No. 498.315 correspondiente al mencionado registro marcario.*

***Tercera:** Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.*

***Cuarta:** Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. [...]”.*

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁵:

⁴ Cfr. Folio 27

⁵ Cfr. Folios 27 a 40



4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 30 de noviembre de 2012, el registro como marca del signo mixto CES, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 2 de enero de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 659, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta CES, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 25260 de 30 de abril de 2013, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto CES para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 25260 de 30 de abril de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 54138 de 10 de septiembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 25260 de 30 de abril de 2013 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta CES.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia; y el artículo 3 numeral 1.º de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁶.

Concepto de la violación

⁶ "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"



6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así⁷:

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

6.1. Afirmó que, en el caso *sub examine*, se dan los presupuestos de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues las marcas enfrentadas son fonéticamente idénticas y visualmente semejantes. Asimismo, tienen por objeto identificar servicios de la Clase 35, los cuales están estrechamente relacionados, por lo que, evidentemente la coexistencia de estas marcas en el mercado daría lugar a un riesgo de confusión en el público consumidor.

6.2. Sostuvo que, en las marcas cotejadas, predominan sus elementos nominativos, por lo que su cotejo marcario se debe realizar con sujeción a las reglas establecidas en la doctrina y jurisprudencia para comparación de marcas nominativas.

6.3. Argumentó que la marca objeto de oposición tiene como elemento distintivo la expresión el término CES, que es un término de fantasía, carente de significado propio. Agregó que las denominaciones 'S.A.', 'E.S.P.' 'Comercializadora Eléctrica' carecen de relevancia distintiva por su carácter descriptivo, toda vez que informan sobre el tipo de sociedad y actividad empresarial.

6.4. Agregó que la visión en conjunto de la marca CES, así como la de la marca CES – CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA, producen una misma impresión general, derivada de que ambas marcas inician con dicho término y son las partes iniciales de las marcas las que el consumidor retiene con mayor facilidad y, por lo mismo, tiene un mayor poder distintivo.

6.5. Afirmó, en cuanto al aspecto fonético, que la sencilla audición de cada marca apreciada en su conjunto deja percibir que ambas marcas son idénticas en la sílaba tónica "CES" con la cual inician.

⁷ Cfr. Folios 28 a 39



6.6. Señaló, en cuanto a la similitud conceptual, que la comparación de las marcas cotejadas exige prescindir de las expresiones “S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA”, incluidas en la marca bajo estudio, debiéndose centrar el examen en la expresión CES, elemento de mayor distintividad y predominante en ambos signos, el cual es carente de significado conceptual.

6.7. Concluyó que las marcas cotejadas no presentan diferencias conceptuales en sus elementos distintivos, por lo que el significado descriptivo de las expresiones adicionales que figuran en la marca objeto de oposición no es relevante.

6.8. Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva, que la parte demandada realizó una comparación entre “productos científicos destinados al tratamiento de la energía eléctrica” y “asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios”, cuando lo correcto era comparar los servicios de Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a identificar por las marcas cotejadas, principalmente los servicios de “publicidad y gestión de negocios comerciales, gerencia, administración comercial y el reagrupamiento de mercancías”, de la marca concedida, y servicios de “asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios”, identificados por la marca previamente registrada.

6.9. Agregó que los servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales, gerencia y reagrupamiento de mercancías para su venta a terceros, dentro de la cobertura de la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, tienen conexidad competitiva con los servicios de asesoría y consultoría en la organización de negocios, como los amparados por la marca de la parte demandante, pues la consultoría en la organización de negocios tiene un amplio alcance que comprende en muchas ocasiones la gestión de proyectos o negocios empresariales.

6.10. Concluyó, frente a este cargo, que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad, toda vez que no aplicó correctamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, otorgando al tercero con interés directo en el resultado del proceso el registro de la marca mixta CES, pese a que el uso de dicha marca, respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, genera riesgo de confusión y de asociación con los servicios de la Clase 35 *ibidem*, de la cobertura de la marca mixta CES, de titularidad de la parte demandante.



Violación del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 3 numeral 1.º de la Ley 1437

6.11. Manifestó que la parte demandada sustentó su decisión en un análisis de confundibilidad marcaria con referencia a productos científicos destinados al tratamiento de la energía eléctrica, que estarían clasificados en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que son diferentes a los servicios de Clase 35, para los cuales el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro de la marca mixta CES.

6.12. Agregó que la alteración de lo pedido por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el trámite de registro implica que los hechos que tuvo en cuenta para realizar el cotejo marcario y adoptar la decisión no eran reales y, por ende, viciado de nulidad por su falsa motivación y violatorio del principio de legalidad.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada⁸ contestó la demanda⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

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

7.1. Argumentó que lo que distingue la marca concedida es de naturaleza distinta a lo que distingue la marca previamente registrada, puesto que el objeto de la prestación de los servicios que identifica la marca previamente registrada es de asesoramiento a otras empresas para la celebración de negocios, los cuales no guardan la misma naturaleza con productos científicos destinados al tratamiento de la energía eléctrica que distingue la marca concedida.

7.2. Concluyó que, en virtud del principio de especialidad y, en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios identificados con las marcas cotejadas no generan riesgo de confusión.

⁸ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 70 a 73

⁹ Cfr. Folios 56 a 69



Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 3 numeral 1.º de la Ley 1437

7.3. Señaló que el acto administrativo acusado no incurre en ninguna contravención legal directa y, por lo tanto, no goza de los vicios de falta de aplicación, aplicación indebida, o interpretación errónea.

7.4. Argumentó que el acto administrativo acusado goza del principio de legalidad, los hechos con los cuales se fundamenta el acto se encuentran debidamente demostrados y fueron debidamente probados dentro de la actuación administrativa, por lo que no se vulneró el debido proceso.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma¹⁰, no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de mayo de 2018¹¹, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 535-IP-2018 de 23 de octubre de 2019,¹² en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó

“[...] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada [...]”

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

¹⁰ Cfr. Folio 49

¹¹ Cfr. Folios 133 a 134

¹² Cfr. Folios 180 a 190



Audiencia Inicial y audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 25 de junio de 2019¹³ convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 4 de julio de 2019¹⁴, 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; prescindió de la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 2020¹⁵: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) 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. Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

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

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) 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 Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 535-IP-2018 de 23 de octubre de 2019; vii)

¹³ Cfr. Folios 180 a 181

¹⁴ Cfr. Folios 164 a 177

¹⁵ Cfr. Folios 192 a 193



el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8º. 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 2019¹⁶, 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 lite*, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado es el siguiente:

19.1. La Resolución núm. 54138 de 10 de septiembre de 2014¹⁷, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interúesto dentro del trámite del procedimiento administrativo en el sentido de revocar la Resolución núm. 25260 de 30 de abril de 2013, y concedió el registro de la marca mixta CES para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 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. 54138 de 10 de septiembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta CES, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación

¹⁶ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

¹⁷ Cfr. Folios 7 a 10



Internacional de Niza, al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "*publicidad y gestión de negocios comerciales, gerencia, administración comercial y el reagrupamiento de mercancías para satisfacer necesidades individuales y colectivas relacionadas con el sector eléctrico, en la compra, venta de energía y potencia en el mercado mayorista, igualmente sus materias primas e insumos relacionados con la actividad energética, su comercialización, distribución, importación y exportación de esta clase de mercancías expuestas al público*", servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 29 de la Constitución Política y el numeral 1.º del artículo 3 de la Ley 1437, y si está falsamente motivado.

20.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca referida previamente, cuyo titular es Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P. - CES S.A. E.S.P., tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta CES, identificada con el registro marcario núm. 265931, registrada para identificar "*asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios*", servicios de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante; y, en segundo lugar, si la parte demandada con la concesión del registro marcario vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante y desconoció el principio de congruencia.

21. 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.

22. 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

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena¹⁸, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido

¹⁸ 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.



en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹⁹ de la Comisión de la Comunidad Andina²⁰.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²¹

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²².

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento

¹⁹ 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 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.

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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.



jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros²³.

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

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

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

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

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

Interpretación Prejudicial 535-IP-2018 de 23 de octubre de 2019

²³ 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.



31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso²⁴:

[...]

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) *El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está 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.*

b) *El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.*

1.4. 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 tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) ***Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

d) ***Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*

²⁴ Cfr. Índice 53 del aplicativo web "SAMAI"



1.5. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- 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 observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*
- c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o 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, bajo los siguientes criterios:*

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.



1.6. *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 de asociación.*

1.7. *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

2.1. *Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo CES (mixto) y las marca CES- CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.*

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

2.3. *Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:*

a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario[10]. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:



· *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

· *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

· *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

(iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*

(v) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

b) *Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:*

(i) *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

(ii) *Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.*

(iii) *Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*

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

2.4. *Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.*



2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.[...].”

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

32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Análisis del caso concreto

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

34. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación:



Marca concedida ²⁵	Marca previamente registrada ²⁶
 <p>Registro núm.: 498315 Titular: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. CES S.A. E.S.P. Clase 35: <i>“publicidad y gestión de negocios comerciales. gerencia. Administración comercial y el reagrupamiento de mercancías para satisfacer necesidades individuales y colectivas relacionadas con el sector eléctrico, en la compra, venta de energía y potencia en el mercado mayorista, igualmente sus materias primas e insumos relacionados con la actividad energética. su comercialización, distribución, importación y exportación de esta clase de mercancías expuestas al público”.</i></p>	 <p>Registro núm.: 265931 Titular: Universidad CES Clase 35: <i>“Asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios.”</i></p>

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del numeral 1.º artículo 3 de la Ley 1437 y del artículo 29 de la Constitución Política.

36. 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) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a

²⁵ Cfr. Folio 6

²⁶ Cfr. Folio



un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

37. Esta Sección²⁷, 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 [...]*”²⁸.

38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]*”²⁹.

39. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*”³⁰.

40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta CES, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra dentro de los supuestos fácticos indicados *supra* y, en consecuencia, era procedente o no su registro.

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

²⁷ 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.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

³⁰ *Ibidem*.



[...] 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.

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 [...]³¹.

42. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito ortográfico, fonético, conceptual y/o gráfico:

[...] 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 [...]³².*

³¹ Cfr. Folios 180 a 190

³² *Ibidem*



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

44. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado³³.

45. En este sentido, considerando que el caso *sub examine* requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta CES, de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos:

[...] 2. Comparación entre signos mixtos

2.1. *Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo CES (mixto) y las marca CES- CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.*

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

2.3. *Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:*

a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.



diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

· Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

· Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

· Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. [...]"³⁴

46. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta CES, de la cual es titular la parte demandante, 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*.

³⁴ Cfr. Folios 180 a 190



Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada

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

48. En ese sentido, la Sala advierte que la marca mixta concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso está compuesta por un elemento nominativo compuesto el cual corresponde a las palabras CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, así como de unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra y unas figuras geométricas. Por su parte, la marca de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso consiste en un elemento nominativo simple, el cual corresponde a la palabra CES, y unos elementos gráficos que consisten en el tipo de letra usado.

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

50. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, tanto en la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, como en la marca mixta previamente registrada, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.



51. Esta Sección, tratándose de marcas con un elemento denominativo compuesto, en sentencia de 22 de mayo de 2014³⁵, consideró:

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

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

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

52. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso para lo cual se debe realizar un *“[...] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”*³⁶.

53. La Sala advierte que la parte demandante, en la demanda, argumentó que *“[...] las denominaciones ‘S.A.’, ‘E.S.P.’, ‘Comercializadora Eléctrica’ carecen de relevancia distintiva por su carácter descriptivo, pues informan sobre el topo de sociedad (sociedad anónima), empresa (Empresa de Servicios Públicos) y actividad empresarial (comercialización de energía eléctrica) [...]”*.

54. Asimismo, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, al momento de solicitar el registro de la marca CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA manifestó en el formulario de solicitud que la denominación del signo era CES y que *“[...] los demás términos son explicativos [...]”*³⁷.

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González

³⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015

³⁷ Cfr. Folio 76



55. Adicionalmente, la Sala advierte que en el certificado de registro núm. 498315 visible a folio 6 del expediente, se evidencia lo siguiente:

[...]
Marca: CES (mixta)
[...]
Descripción: LAS DEMÁS EXPRESIONES IRÁN COMO EXPLICATIVAS [...]"

56. Esta Sección, en cuanto a las frases explicativas, ha considerado³⁸ que:

*"[...] Nótese, entonces, que la frase GAVILAN NARANJA **al ser explicativa no hace parte de la marca objeto de comparación por lo que el cotejo correspondiente se realizará entre los signos figurativos**, tal y como lo precisó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia:*

"Debe quedar claro, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición" (negrilla fuera de texto).

63. Por lo anterior, no le asiste razón al tercero con interés en las results del proceso al señalar que la marca previamente registrada es mixta y no figurativa, en tanto que, se reitera, la expresión "GAVILAN NARANJA" es explicativa. [...]" (Resaltado fuera del texto)

57. Asimismo, esta Sección, en sentencia de 23 de junio de 2023³⁹, consideró que:

"[...] la Sala considera importante destacar que las marcas objeto de estudio contienen expresiones explicativas, las cuales no hacen parte de las mismas y no entran a ser parte del análisis de registrabilidad. [...]"

58. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se debe tomar como elemento denominativo de la marca mixta concedida el término CES, toda vez que las frases explicativas S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, al no hacer parte de la marca, no entran en el examen de registrabilidad.

59. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la comparación desde el punto de vista de los elementos nominativos implica la comparación entre la marca concedida CES, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca previamente registrada CES, de titularidad la parte demandante,

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020. Núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2007-00285-00. MP. Augusto Roberto Serrato Valdés.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2023, núm. Único de radicación 11001032400020110029600. MP. Hernando Sánchez Sánchez.



los cuales son idénticos en la medida en que son una reproducción exacta. En ese sentido, se considera que desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual son idénticos.

60. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se cumple con el primer supuesto normativo, esto es, la similitud o identidad de las marcas cotejadas, puesto estas son idénticas en sus elementos nominativos relevantes.

61. Precisado lo anterior, la Sala considera que para considerar que la identidad entre las marcas cotejadas pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con la marca concedida 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 las marcas cotejadas, es necesario que los productos o servicios que distinguan, respectivamente, sean los mismos o presenten 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.

64. En el caso *sub examine*, las marcas cotejadas identifican servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La cobertura de los signos es la siguiente:

MARCA CONCEDIDA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
Registro núm. 498315 Clase 35: " <u>Publicidad y gestión de negocios comerciales, gerencia, administración comercial</u> y el reagrupamiento de mercancías para satisfacer necesidades individuales y colectivas relacionadas con el sector eléctrico, en la compra, venta de energía y potencia en el mercado mayorista, igualmente sus materias primas e insumos relacionados con la actividad energética, su	Registro núm. 265931 Clase 35: " <u>Asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios</u> ".



<i>comercialización, distribución, importación y exportación de esta clase de mercancías expuestas al público</i>	
---	--

65. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia⁴⁰ ha señalado que los criterios para definir si productos y servicios tienen conexidad competitiva son la intercambiabilidad, la complementariedad y la razonabilidad. El primero de estos, la intercambiabilidad, se presente cuando los productos o servicios son sustitutos razonables para el consumidor. La complementariedad se presenta cuando el consumo de un producto o servicio genera la necesidad de consumir otro. Finalmente, la razonabilidad se configura cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, puede asumir como razonable que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

66. La Sala advierte que, en el caso *sub examine*, la parte demandante argumentó que “[...] la violación del artículo 136 a) de la Decisión 486 por parte de la SIC, en la forma expuesta en el numeral antecedente, pone de relieve que la resolución demandada fue expedida mediante falsa motivación y, por ende, violatoria del principio del debido proceso que rige en toda actuación administrativa, según lo establece el artículo 29 de la Constitución Política y el numeral 1.º del artículo 3 del C.P.A.C.A. [...]”⁴¹. Para sustentar lo anterior, agregó que “[...] la SIC sustentó su decisión en un análisis de confundibilidad marcaria con referencia a ‘productos científicos destinados al tratamiento de la energía eléctrica’ (que estarían clasificados en la clase 9 internacional) diferentes a los servicios de clase 35 para los cuales el tercero interesado solicitó el registro de la marca CES (mixta) [...]”⁴².

67. Por último, la parte demandante señaló que “[...] al haber comparado tales productos ajenos al debate con los servicios de clase 35 amparados por la marca opositora CES de UNIVERSIDAD CES, la SIC incurrió en falsa motivación, pues alteró los términos de referencia de la controversia y con ello vulneró el derecho al debido proceso de mi representada al haber conculcado el principio de congruencia debido en las actuaciones administrativas [...]”⁴³.

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial Proceso 335-IP-2018 de 3 junio de 2019

⁴¹ Cfr. Folio 37

⁴² Ibidem

⁴³ Ibidem



68. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandada, en el acto administrativo acusado, señaló que “[...] **los productos que pretende distinguir el signo solicitado** *comportan una naturaleza totalmente distinta, pues el objeto de la prestación de los servicios que identifica la marca previamente registrada son de asesoramiento toras empresas para la celebración de negocios, los cuales no guardan la misma naturaleza con productos científicos destinados al tratamiento de la energía eléctrica que distingue el signo solicitado. De igual manera, su finalidad es totalmente distinta en cuanto satisfacen necesidades diversas [...]*”.⁴⁴

69. La Sala considera que, tal como lo señaló la parte demandante, en el presente caso la marca concedida cubre servicios de publicidad, gestión, administración y gerencia relacionados específicamente con el sector eléctrico, tales como compra y venta de energía, potencia en el mercado mayorista, etc. Por otro lado, la marca de titularidad de la parte demandante tiene una cobertura amplia respecto de asesoría y consultoría en la organización y dirección de negocios.

70. La Sala considera que, respecto del criterio de complementariedad, los servicios cubiertos por las marcas enfrentadas, en efecto son complementarios, puesto que, por ejemplo, la gerencia o administración de un negocio implica la necesidad de asesorías y consultorías. Un administrador o un gerente, que ejerce la actividad de dirección, requiere constante asesoría interna y externa sobre la dirección y organización de la empresa o el negocio, por lo que los servicios son complementarios, independientemente de si los servicios de la marca concedida son específicos para una industria en particular, puesto que los servicios de la cobertura de la marca previamente registrada son amplios en su redacción, por lo que no habría razón de limitar su alcance.

71. En consecuencia, esta Sala considera que debido a que se puede concluir que existe conexidad competitiva entre los servicios cubiertos por las marcas confrontadas.

72. Asimismo, la Sala considera que, en efecto, la parte demandada, en el acto administrativo acusado, sustentó su decisión en la supuesta falta de conexidad competitiva, la cual basó en un análisis errado, por cuanto desconoció que la marca concedida tiene en su cobertura servicios comprendidos en la Clase 35 de la

⁴⁴ Cfr. Folio 9



Clasificación Internacional de Niza, y no comprende ningún tipo de productos. En este orden de ideas, la parte demandada vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante, por cuanto la decisión adoptada por la parte demandada en el acto administrativo acusado no guardó congruencia entre los hechos y la decisión.

73. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera, respecto del cotejo entre la marca mixta CES, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta CES, de titularidad de la parte demandante, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta CES, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad.

74. Asimismo, la Sala considera que la parte demandada vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto la fundamentación del acto administrativo acusado no guardó congruencia con los hechos, toda vez que la marca se solicitó para servicios de la Clase 35 y no para ningún tipo de producto.

Conclusión

75. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca mixta CES, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza y conexidad competitiva con la marca mixta CES, que identifican servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

76. Derivado de lo anterior, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta CES, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.



77. Asimismo, la Sala considera que en el caso *sub examine* la parte demandada vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante, por las razones expuestas *supra*.

78. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado y ordenará a la parte demandada cancelar el registro núm. 498315 y a publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 54138 de 10 de septiembre de 2014, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro núm. 498315, que corresponde a la marca mixta CES, que identifica *“Publicidad y gestión de negocios comerciales, gerencia, administración comercial y el reagrupamiento de mercancías para satisfacer necesidades individuales y colectivas relacionadas con el sector eléctrico, en la compra, venta de energía y potencia en el mercado mayorista, igualmente sus materias primas e insumos relacionados con la actividad energética, su comercialización, distribución, importación y exportación de esta clase de mercancías expuestas al público”*, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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



Núm. único de radicación: 11001032400020150004600

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

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

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.