



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

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

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00271-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ZOOLUTIONS S.A.S.

TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "CAVALIER" TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA NOMINATIVA "CAVALIERS", PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN "CAVALIER", CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **ZOOLUTIONS S.A.S.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 63622 de 9 de septiembre de 2015**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **101309 de 24 de diciembre de 2015**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto "**CAVALIER**".

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 25 de junio de 2014 solicitó el registro como marca del signo mixto "**CAVALIER**", para distinguir productos comprendidos en las clases 22 y 31² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: "[...] Sacos rellenos de aserrín [...]" y "[...] productos para lechos higiénicos para animales, productos para camas de animales; objetos comestibles y masticables para animales; heno pelletizado para el consumo de animales; productos alimenticios para animales y subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal [...]"

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna.

3º: Que mediante la Resolución núm. 63622 de 9 de septiembre de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto "**CAVALIER**", para identificar productos de las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto lo encontró de oficio similarmente confundible con la marca mixta "**CAVALIERS**", previamente registrada en la Clase 5ª *ibidem*, a favor de la sociedad **AGROQUIMICAS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. -AGROSER S.A.**⁴-

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 101309 de 24 de diciembre de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de

⁴ En adelante **AGROSER S.A.**



septiembre de 2000⁵ de la Comisión de la Comunidad Andina; 2º, 6º y 29 de la Constitución Política; y 1º, 2º y 3º del CPACA, por cuanto, a su juicio, no se aplicó correctamente el principio de especialidad, dado que no existe relación de conexidad entre los productos que identifican los signos enfrentados, pues los que pretende amparar la expresión solicitada, "**CAVALIER**", corresponden a las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente al sector pecuario y/o ganadero, mientras que la marca previamente registrada, "**CAVALIERS**", distingue los comprendidos en la Clase 5ª *ibidem*, relacionados con la industria agroquímica.

Manifestó que la SIC realizó una indebida comparación del signo y marca en conflicto desde el punto de vista gráfico, por cuanto el elemento predominante del signo mixto solicitado, "**CAVALIER**", es el figurativo y no el denominativo, por lo que su análisis debía realizarse en conjunto, de forma sucesiva y no simultánea.

Afirmó que el signo cuestionado "**CAVALIER**" cumple con los dos presupuestos que exige la Ley para que proceda su registro, esto es, i) es suficientemente distintivo y; ii) es capaz de distinguir en el mercado los productos que distingue.

⁵ En adelante Decisión 486.



Adujo que no existe riesgo de confusión ni conexidad entre las expresiones cotejadas, por cuanto amparan productos diferentes, no poseen los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad son distintos, no son complementarios y tampoco comparten el mismo género y/o finalidad.

Reiteró que la coexistencia en el mercado del signo cuestionado y la marca previamente registrada no genera conexión competitiva, toda vez que los productos que identifican no se encuentran incluidos en la misma Clase, e incluso pertenecen a diferentes disciplinas, pues la expresión solicitada, "**CAVALIER**", pretende amparar elementos comercializados en el sector pecuario y/o ganadero, mientras que la marca previamente registrada, "**CAVALIERS**", distingue productos químicos destinados a la industria agrícola y/o agroquímica.

Expresó que al ser traída de oficio la marca "**CAVALIERS**" en el cotejo marcario y denegar el registro de la expresión, "**CAVALIER**", con fundamento en una supuesta confundibilidad y una presunta conexión competitiva entre los productos que estas identifican, fueron vulnerados sus derechos de buena fe y el principio de confianza legítima.



Manifestó que la SIC se excedió en sus facultades, su competencia y los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al realizar de oficio el examen de registrabilidad de la expresión "**CAVALIER**" en las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca "**CAVALIERS**", previamente registrada en la Clase 5ª *ibidem*.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que el signo solicitado es una expresión compuesta, que incorpora el elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada, por lo que de permitir su registro se generaría en el público consumidor una asociación entre los productos que estos identifican, creyendo que emanan del mismo empresario.



Manifestó que si bien es cierto que los signos distintivos confrontados identifican o pretenden amparar productos que se encuentran en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que éstos se encuentran relacionados y son complementarios entre sí, toda vez que los sacos y bolsas, en especial, sacos rellenos de aserrín para el campo y los productos agrícolas y alimenticios para los animales, son desarrollados y empleados en conjunto con elementos para la agricultura, tales como los herbicidas y fungicidas, los cuales son comercializados en grandes cadenas, tiendas o supermercados en los que se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido tal situación por el consumidor.

Aseguró que su obligación es realizar los exámenes de registrabilidad para determinar si los signos solicitados a registro son confundibles o no con las marcas previamente registradas, por lo que en el cotejo marcario en sede administrativa trajo a colación la expresión **“CAVALIERS”**.

II.-2. La sociedad **AGROSER S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma⁶ guardó silencio.

⁶ Mediante auto admisorio de 17 de abril de 2017, visible a folios 51 a 54 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 55 a 61, *ibidem*.



III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁷, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁸, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

⁷ "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

⁸ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.

Aseguró que comoquiera que no se presentaron oposiciones en el trámite administrativo, el estudio de registrabilidad del signo cuestionado debía limitarse solamente a las clases de la Clasificación Internacional de Niza para las cuales fue solicitado, esto es, 22 y 31, y no respecto de la 5ª, a la cual pertenece la marca previamente registrada.

Sostuvo que el signo solicitado es mixto con elementos gráficos predominantes y la marca opositora es denominativa, por lo que no existe riesgo de confusión alguno en el mercado.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, señaló que el signo solicitado reproduce



la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada.

Sostuvo que las resoluciones acusadas son producto del respectivo examen de registrabilidad para determinar la procedibilidad de la concesión como marca del signo "**CAVALIER**", en la que aplicó todos los presupuestos establecidos en la normativa andina.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁹:

"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

⁹ Proceso 209-IP-2020.



a) 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;

[...]

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 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.

[...]

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

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



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

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

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

b) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

(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. 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 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.

[...]

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

[...]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

[...]

b) La complementariedad de los productos o servicios

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[...]



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

- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

- Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

[...]

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

[...]

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

[...]

4.5. La oficina nacional competente realizar el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como es relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares [...]

4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en lo que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta



de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 63622 de 9 de septiembre y 101309 de 24 de diciembre de 2015**, denegó el registro como marca del signo mixto “**CAVALIER**” a la actora, para amparar productos comprendidos en las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “**CAVALIERS**”, que ampara productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante no se aplicó correctamente el principio de especialidad, dado que no existe relación de conexidad entre los productos que identifican los signos enfrentados, pues los que pretende amparar la expresión solicitada, “**CAVALIER**”, corresponden a las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente al sector pecuario y/o ganadero, mientras que la marca previamente registrada, “**CAVALIERS**”, distingue los comprendidos en la Clase 5ª *ibidem*, relacionados con la industria agroquímica.



Manifestó que la SIC se excedió en sus facultades, su competencia y los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al realizar de oficio el examen de registrabilidad de la expresión "**CAVALIER**" en las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca "**CAVALIERS**", previamente registrada en la Clase 5ª *ibidem*.

Por su parte, la SIC señaló que si bien es cierto que los signos distintivos confrontados identifican o pretenden amparar productos que se encuentran en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que éstos se encuentran relacionados y son complementarios entre sí, toda vez que los sacos y bolsas, en especial, sacos rellenos de aserrín para el campo y los productos agrícolas y alimenticios para los animales, son desarrollados y empleados en conjunto con elementos para la agricultura, tales como los herbicidas y fungicidas, los cuales son comercializados en grandes cadenas, tiendas o supermercados en los que se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido tal situación por el consumidor.

Aseguró que es su obligación realizar los exámenes de registrabilidad para determinar si los signos solicitados a registro son confundibles o



no con las marcas previamente registradas, por lo que en el cotejo marcario en sede administrativa trajo a colación la expresión **“CAVALIERS”**.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 151¹⁰ de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinente [...]*” y “[...] *para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto [...]*”; no así la de los artículos 134 y 135, literal b), “[...] *ya que no es un tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro; ni la distintividad intrínseca del signo [...]*”¹¹.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

*“[...] **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) 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;

[...]

¹⁰ Este último artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.

¹¹ De ahí que la Sala se releve de hacer pronunciamiento alguno sobre dichas normas comunitarias.



Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*

Artículo 151.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución [...]”.*

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[...] 1.4. 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 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 [...]”.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00271-00
Actora: ZOOLUTIONS S.A.S.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así:



SIGNO MIXTO CUESTIONADO¹²

CAVALIERS

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA¹³

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto "CAVALIER", como lo es el cuestionado, con una marca nominativa "CAVALIERS", a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

¹² Folio 14 del cuaderno núm .1

¹³ Folio 14 del cuaderno núm. 1



La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que lo distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas:

"[...]

(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. 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 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 [...]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:



"[...] 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 la 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 deben 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 [...]."

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, esto es, "**CAVALIER**" y "**CAVALIERS**", respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado "**CAVALIER**" y la marca previamente registrada, "**CAVALIERS**", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión "**CAVALIER**", contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza



distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la letra "S" en la marca previamente registrada, **"CAVALIERS"**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta con una letra adicional en su terminación "S", ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en "CAVALIER", lo que lleva a que el signo solicitado "CAVALIER" no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020¹⁴, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00.



el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial

En efecto, así lo indicó:

"[...] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. [...]"

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado "**CAVALIER**" no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, "**CAVALIERS**".

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**CAVALIER**", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "**CAVALIER**"; y aunque la marca previamente registrada contiene una letra adicional ("**S**"), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es "**CAVALIER**".



En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza:

CAVALIER – CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS - CAVALIER – CAVALIERS

CAVALIER – CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS

CAVALIER – CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS

CAVALIER – CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS - CAVALIER - CAVALIERS

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que el signo cuestionado y la marca previamente registrada “**CAVALIER**” y “**CAVALIERS**” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el *consumidor promedio colombiano*, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto¹⁵.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

¹⁵ Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055-00.



"[...] 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 [...]"

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹⁶ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

*Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.
[...]*

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]"

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado "CAVALIER" fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

.- **Clase 22:** "[...] Sacos rellenos de aserrín [...]"



.- **Clase 31**: "[...] *Productos para lechos higiénicos para animales, productos para camas de animales; objetos comestibles y masticables para animales; heno pelletizado para el consumo de animales; productos alimenticios para animales y subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal [...]*".

Por su parte, la marca nominativa previamente registrada "**CAVALIERS**" distingue los siguientes productos:

.- **Clase 5ª**: "[...] *Insecticidas, fungicidas, herbicidas [...]*".

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia una estrecha relación, habida cuenta que en el sector de la agricultura, se utilizan sacos y bolsas rellenos de aserrín para el campo, así como los productos alimenticios para los animales, los cuales son desarrollados y empleados conjuntamente con algunos elementos para la tierra y los cultivos, como los herbicidas y fungicidas, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; tienen similar finalidad, al



ser productos dirigidos al campo agrícola y a los animales; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes especializados para el campo; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados. Por consiguiente, se observa que se aplicó correctamente el principio de especialidad.

Así las cosas, al existir similitud entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] 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 [...]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015¹⁷, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente:

“[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*“... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).**”*

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



*El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, **que 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**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, "**CAVALIER**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁸:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**"). [...]"*

¹⁸ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el estudio de registrabilidad del signo cuestionado se realizó conforme a las normas pertinentes sobre la materia; y que en tal escenario podía traer de oficio una marca previamente registrada en otra Clase de la Clasificación Internacional de Niza, pues tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos señalados en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto "**CAVALIER**", para amparar productos de las clases 22 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, por lo que



tampoco se evidencia la trasgresión de los artículos 2º, 6º y 29 de la Constitución Política; y 1º, 2º y 3º del CPACA, ni la vulneración de los derechos de buena fe y el principio de confianza legítima de la actora.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, se le reconocerá personería a la doctora **JOSSUA FERNANDA BONILLA CHARRY** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 69 del expediente digital.

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

F A L L A:

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00271-00
Actora: ZOOLUTIONS S.A.S.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora **JOSSUA FERNANDA BONILLA CHARRY** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 69 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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.