



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: 11001032400020150018700

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Ociviles S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Grupo Argos S.A.

Temas: Cotejo entre marcas mixtas y nombre comercial mixto. Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Ociviles S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34669 de 29 de mayo de 2014, 75343 de 12 de diciembre de 2014, 14532 de 28 de febrero de 2014, 75342 de 12 de diciembre de 2014, 75344 de 12 de diciembre de 2014 y 82383 de 29 de diciembre 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

¹ La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 224 a 225.



La demanda

1. civiles S.A.S, en adelante la parte demandante², presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa⁴, para que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1 Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014, "*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario*", expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Resolución núm. 75343 de 12 de diciembre 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, dentro del expediente administrativo núm. 13-049215.

1.2 Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014, "*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario*", expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Resolución núm. 75342 de 12 de diciembre 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, dentro del expediente administrativo núm. 13-049226.

1.3 Resolución núm. 75344 de 12 de diciembre 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, dentro del expediente administrativo núm. 13-049217.

1.4 Resolución núm. 82383 de 29 de diciembre de 2014, "*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

² Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 5

³ Cfr. Folios 102 a 122

⁴ Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, "*Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*".



Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente núm. 13-049221

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar las marcas mixtas GRUPO ARGOS, concedidas para identificar servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es Grupo Argos S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones pretensiones⁵:

"[...] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N°34669 de 29 de mayo de 2014, proferida dentro del Expediente N° 13-049215, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por OCIVILES S.A.S. y en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para distinguir "gestión de negocios comerciales, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, dirección de empresas y servicios publicitarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GRUPO ARGOS S.A.

2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N°75343 de 12 de diciembre de 2014, proferida dentro del Expediente N°13-049215, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por mi representada contra la Resolución N°34669 de 29 de mayo de 2014, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa.

2.3 Que se declare la nulidad de la Resolución N°14532 de 28 de febrero de 2014, proferida dentro del Expediente N° 13-049226, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por OCIVILES S.A.S. y en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para distinguir "servicios de gestión de inversión", servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GRUPO ARGOS S.A.

2.4 Que se declare la nulidad de la Resolución N°75342 de 12 de diciembre de 2014, proferida dentro del Expediente N° 13-049226, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por mi representada contra la Resolución N°14532 de 28 de febrero de 2014, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía

⁵ Cfr. Folios 104 a 106



gubernativa.

2.5 Que se declare la nulidad de la Resolución N°75344 de 12 de diciembre de 2014, proferida dentro del Expediente N° 13-049217, mediante la cual Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por GRUPO ARGOS S.A. contra la Resolución N°28616 de 30 de abril de 2014, revocándola en su integridad en el sentido de declarar infundada la oposición formulada por OCIVILES S.A.S. y en consecuencia, concediendo el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para distinguir "gestión de negocios comerciales, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, dirección de empresas y servicios publicitarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GRUPO ARGOS S.A. Por medio de esta actuación se agotó la vía gubernativa.

2.6 Que se declare la nulidad de la Resolución N°82383 de 29 de diciembre de 2014, proferida dentro del Expediente N° 13-049221, mediante la cual Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por GRUPO ARGOS S.A. contra la Resolución N°30147 de 30 de abril de 2014, revocándola en su integridad en el sentido de declarar infundada la oposición formulada por OCIVILES S.A.S. y en consecuencia, concediendo el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para distinguir "servicios de gestión de inversión", servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GRUPO ARGOS S.A. Por medio de esta actuación se agotó la vía gubernativa.

2.7 Que como consecuencia de las nulidades que se decreten, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar los registros de las marcas GRUPO ARGOS (mixtas), en las clases 35 y 36, Expedientes No. 13-049215, 13-049226, 13-049217 y 13-049221, a nombre de la sociedad GRUPO ARGOS S.A. 2.8 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957.

2.9 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [...]."

Presupuestos fácticos

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

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 12 de marzo de 2013, solicitó el registro como marca de los signos mixtos GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.



4.2. Las referidas solicitudes le correspondieron los expedientes administrativos núms. 13-049215, 13-049226, 13-049217 y 13-049221.

4.3. Las solicitudes tramitadas bajo los expedientes administrativos núms. 13-049215, 13-049217 y 13-049221 se publicaron, el 31 de julio de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 672, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en el nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S.

4.4. La solicitud tramitada bajo el expediente administrativo núm. 13-049226 se publicó, el 30 de agosto de 2013, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 674, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en el nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S.

4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014, al decidir la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo núm. 13-049215, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.6. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014.

4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 75343 de 12 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014.

4.8. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014, al decidir la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo núm. 13-049226, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca



mixta GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.9. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014.

4.10. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 75342 de 12 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014.

4.11. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 28616 de 30 de abril de 2014, al decidir la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo núm. 13-049217, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.12. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 28616 de 30 de abril de 2014.

4.13. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 75344 de 12 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 28616 de 30 de abril de 2014, declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.14. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30147 de 30 de abril de 2014, al decidir la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo núm. 13-049221, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.



4.15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 30147 de 30 de abril de 2014.

4.16. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 82383 de 29 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014, declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 136 y los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 603 y 607 del Código de Comercio.

Concepto de la violación

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

6.1. Argumentó que, en el caso concreto, se configura la causal de irregistrabilidad de que trata el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, entre las marcas registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el nombre comercial de su propiedad, el cual se ha usado ininterrumpidamente desde el año 2010, se presentan evidentes similitudes tanto en su composición como en las prestaciones que distinguen.

6.2. Señaló que la parte demandada reconoció que ha hecho un uso continuo e ininterrumpido de su nombre comercial desde el mes de abril de 2010, signo distintivo que incluye un elemento visual insuperable, el cual se ha convertido en la imagen de la empresa y sus prestaciones.



6.3. Mencionó que, desde una perspectiva visual, resulta evidente que existen semejanzas capaces de crear confusión entre los consumidores. Ello, en la medida en que las marcas mixtas de la parte demandante reproducen totalmente el elemento principal y distintivo de su nombre comercial, esto es, el elemento figurativo.

6.4. Aseguró que, el consumidor medio, al estar frente a las marcas y el nombre comercial confrontado concluirá, indefectiblemente, que se trata de signos distintivos que comparten un origen empresarial común al valerse de la utilización del mismo elemento gráfico.

6.5. Agregó que, a su juicio, es evidente la conexión competitiva que existe entre las marcas mixtas del tercero con interés directo en el resultado del proceso y las actividades desarrolladas por la parte demandante. Ello, toda vez que los servicios de construcción que presta se materializan a través de los servicios de gestión e inversión que amparan las marcas mixtas objeto de examen.

6.6. Concluyó que la similitud de los signos distintivos en conflicto confunde al consumidor respecto del origen empresarial de los servicios y actividades que ampara, o sobre un posible vínculo entre sus titulares, perjudicando tanto a dicho consumidor como al titular del nombre comercial opositor, el cual, tiene un derecho adquirido sobre el mismo.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada⁶ contestó la demanda⁷ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Indicó que deben negarse las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de asidero jurídico y sustento legal para que prosperen, pues los

⁶ Actuando por intermedio de apoderado.

⁷ Cfr. Folios 152 a 163



actos administrativos acusados están debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas en materia marcaría.

7.2. Indicó, sobre el uso real y efectivo del nombre comercial por parte la parte demandante, que no existen criterios enfrentados, pues tal y como lo afirma el accionante en su escrito de demanda, la parte demandada reconoció, a través de los actos administrativos acusados, el mencionado uso.

7.3. Sostuvo, en lo relacionado con la conexión competitiva, que los servicios identificados por uno y otro son disimiles, pues mientras que las marcas mixtas registradas amparan servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el nombre comercial protegido distingue servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

7.4. De otro lado, indicó que de una simple observación de los servicios que ampara uno y otro signo distintivo, se llega a la conclusión que no existe relación alguna entre ellos que pueda generar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, pues en nada se relacionan los servicios de gestión de inversiones con la construcción de obras de arquitectura.

7.5. Por último, señaló que, ante la ausencia de conexidad competitiva entre los servicios que ampara las marcas mixtas registradas y el nombre comercial, no puede afirmarse que estas se encuentran incursas en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso⁸ contestó la demanda⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Manifestó que el elemento preponderante en cada una de las marcas registradas y el nombre comercial de la parte demandante es completamente

⁸ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 184 a 185

⁹ Cfr. Folios 168 a 183



diferente, toda vez que, a primera vista, se advierte que el elemento relevante en las marcas es el denominativo, mientras que, en el nombre comercial, se fundamenta la censura de la demanda en el gráfico.

8.2. Adujo, frente a las marcas mixtas registradas que, no solo se debe tener en cuenta que el elemento preponderante es el denominativo, sino que este consiste en la marca "GRUPOS ARGOS", la cual no sólo establece de forma clara un origen empresarial, sino que goza de un carácter suficientemente distintivo frente al público consumidor.

8.3. Argumento que, incluso de determinarse una coincidencia en el elemento gráfico que componen los signos distintivos, esta resultaría secundaria en el análisis comparativo, entre otras cosas, no solo porque la fuerza de las palabras tiene mayor preponderancia en el caso de las marcas registradas, sino porque estas refieren expresamente a la procedencia empresarial de las marcas registradas.

8.4. Mencionó, en cuanto a la conexión competitiva, que los servicios que amparan las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza tienen un consumidor distinto frente al de los servicios que ampara los de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el consumidor de los servicios de obras, arquitectura e industria es predominantemente de tipo empresarial y especializado, que no puede equiparse a ninguno de los de los servicios que amparan las marcas de su propiedad.

8.5. Indicó que el nombre comercial sustento de la demanda, fue depositado el día 30 de abril de 2013, fecha posterior a la solicitud de registro de las marcas mixtas GRUPO ARGOS, hecho que revela la omisión de la parte demandante de haberlo registrado en su oportunidad, situación que permite censurar que invoque ahora un mejor derecho mediante un depósito posterior a las solicitudes de registro las cuales datan del 12 de marzo de 2013.

Solicitud de Interpretación Prejudicial



9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de julio de 2015¹⁰, ordenó suspender 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 44-IP-2019 de 25 de mayo de 2020¹¹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

"[...] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal b, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 151 y 193 de la Decisión 486, para tratar temas de conexión entre servicios de la Clasificación Internacional y del nombre comercial [...]"¹².

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

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de agosto de 2019¹³: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 20 de agosto 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; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2021, decretó la reanudación del trámite procesal, consideró innecesaria la realización de la

¹⁰ Cfr. Folios 219 y 220

¹¹ Cfr. Folios 292 a 307

¹² Cfr. Folio 295

¹³ Cfr. Folio 263 a 264

¹⁴ Cfr. Folios 274 a 288



audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 44-IP-2019 de 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación de una marca con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º 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 2019¹⁵, 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.

¹⁵ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

19.1 La Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente administrativo núm. 13-049215.

19.2 La Resolución núm. 75343 de 12 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) modificó el artículo segundo de la Resolución núm. 34669 de 29 de mayo de 2014 y ii) confirmó la Resolución citada *supra* en sus demás apartes, dentro del expediente administrativo núm. 13-049215.

19.3 La Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente administrativo núm. 13-049226.

19.4 La Resolución 75342 de 12 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución núm. 14532 de 28 de febrero de 2014, dentro del expediente administrativo núm. 13-049226.

19.5 La Resolución 75344 de 12 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la Resolución núm. 28616 de 30 de abril de 2014 y concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente administrativo núm. 13-049217.



19.6. La Resolución núm. 82383 de 29 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 30147 de 30 de abril de 2014 y concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 13-049221.

El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

20.1 Si las resoluciones núms. 34669 de 29 de mayo de 2014, 75343 de 12 de diciembre de 2014, 14532 de 28 de febrero de 2014, 75342 de 12 de diciembre de 2014, 75344 de 12 de diciembre de 2014 y 82383 de 29 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta GRUPO ARGOS, para identificar productos de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal b) del artículo 136, los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 603 y 607 del Código de Comercio .

20.2. En ese sentido, se analizará si, para la fecha de la solicitud de las marcas mencionadas *supra*, la parte demandante tenía el derecho exclusivo sobre el nombre comercial mixto OCIVILES SAS, en los términos de la normativa Comunitaria Andina.

20.3. En caso de demostrarse que la parte demandante era el titular del nombre comercial protegido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas mixtas GRUPO ARGOS y el nombre comercial utilizado por la parte demandante.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) del artículo 136, los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, y, de oficio, los artículos 151 y 193 *ibidem*.



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

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 Cartagena¹⁶, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000¹⁷ de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁸.

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

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un

¹⁶ 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.

¹⁷ 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:

i) 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";

ii) 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;

iii) 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;

iv) 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

v) 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.

¹⁸ 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.



mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁹.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros²⁰.

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 en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del*

¹⁹ 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.

²⁰ 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.



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 44-IP-2019 de 8 de mayo de 2020

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 caso:

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

1.1. Dado que en el proceso interno se discute si los signos GRUPO ARGOS (mixtos) solicitados a registro por la sociedad GRUPO ARGOS S.A. son confundibles o no con el nombre comercial OCIVILES SAS (mixto) de titularidad de OCIVILES SAS, es pertinente analizar el Literal b) Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

[...]

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

*1.6. Por lo antes expuesto, la Sala consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos **GRUPO ARGOS** (mixtos) con el nombre comercial **OCIVILES SAS** (mixto), para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que amparan los signos solicitados a registro y las actividades del nombre comercial, y de esta manera confirmar si en efecto existe o no causal contemplada en el artículo 136 literal b de la Decisión 486.*

2. Comparación entre signos mixtos

*[...] 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos **GRUPO ARGOS** (mixtos) con el nombre comercial **OCIVILES SAS**. (mixto) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas 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.*

[...]

2.6. *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.*

[...]

3. El nombre comercial. Características y su protección

3.1. *En vista que en el presente caso se alega que el depósito del nombre comercial **OCIVILES SAS** (mixto) se lo realizó con posterioridad a oposición de los signos GRUPO ARGOS (mixtos), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial*

[...]

3.10. *La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*

3.11. *Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.*

3.12. *Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.*

3.13. *Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible*



a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

4. Conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

4.1. Dado que dentro del proceso se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

[...]

4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre los 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. [...]" .

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad

32. Visto el literal b) 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 un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Marco normativo de la protección del nombre comercial

33. Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial



34. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso.

35. Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial

36. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial

37. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos.

38. En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter



declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial.

39. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[...] *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro [...]*”.

Análisis del caso concreto

40. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollados *supra* sobre los marcos normativos sobre: i) el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad; y ii) la protección del nombre comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*

41. En este sentido, las marcas mixtas solicitadas y el nombre comercial mixto, objeto de estudio, son como se muestran a comparación:

MARCAS MIXTAS REGISTRADAS	NOMBRE COMERCIAL MIXTO
	
Titular: GRUPO ARGOS S.A.	Titular: OCIVILES S.A.S.²¹

²¹ Cfr. Folio 107. La Sala precisa que la parte actora afirmó, en el escrito de demanda, que el nombre comercial fue “*depositada ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el Certificado N° 21480, concedido el 3 de mayo de 2013.*” No obstante, en el expediente no obra medio de prueba alguno que demuestre que el nombre comercial haya sido depositado ante la parte demandada, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró el certificado expuesto *supra*.²¹ La relación del registro marcario se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co.Consulta> realizada el 29 de noviembre de 2023.



Certificado núms. 503804 ²² , 505621 ²³ y 505600 ²⁴	Depósito de registro núm. 21480
<p style="text-align: center;">Clase 35</p> <p>“[...]GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, CONSULTORÍA EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, CONSULTORÍA PROFESIONAL EN NEGOCIOS, DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS. [...]”²⁵</p> <p style="text-align: center;">Clase 36</p> <p>“[...]SERVICIOS DE GESTIÓN DE INVERSIÓN. [...]”²⁶</p>	<p style="text-align: center;">Clase 37</p> <p>“[...] EMPRESARIO COMO TAL, DEDICADO A LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, LA ARQUITECTURA Y LA INDUSTRIA [...]”.</p>

42. 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 comparar marcas mixtas con un nombre comercial mixto.

43. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del problema jurídico indicado *supra*.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136, los artículos 191 y 192 de la Decmaisión 486 de 2000 y los artículos 603 y 607 del Código de Comercio

44. Corresponde a la Sala, previó a desarrollar el cargo propuesto, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, determinar si de conformidad con el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante, titular del nombre comercial OCIVILES S.A.S., ha hecho uso continuo e ininterrumpido este, y si ese uso es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de las marcas concedidas mediante los actos administrativos acusados.

²² Cfr. Folio 133

²³ Cfr. Folio 134

²⁴ Cfr. Folio 135

²⁵ Cfr. Folio 82

²⁶ Cfr. Folio 92



45. La Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial.

Acervo probatorio

46. De la revisión del expediente, la Sala advierte que, dentro de los expedientes administrativos núms. 13-049215, 13- 049226, 13-049217 y 13-049221, la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales relacionadas²⁷ así:

*[...] 1. Copia de once (11) facturas de venta expedidas por **OCIVILES SAS** (mixto) por servicios prestados en el sector de la construcción desde el 08 de junio de 2010 hasta el 26 de agosto de 2013.*

*2. Cartas expedidas por **OCIVILES SAS** haciendo uso de del nombre comercial OCIVILES SAS (mixto) dirigidas a diferentes entidades.*

*3. Certificaciones de vínculos comerciales entre varias empresas y **OCIVILES SAS** (mixto).*

*4. Copias de los carnets de afiliación de Ociviles en los cuales aparece el nombre comercial **OCIVILES SAS** (mixto).*

5. Fotografías de los equipos de construcción de propiedad de Ociviles los cuales se identifican con el nombre comercial OCIVILES SAS (mixto).

*6. Pantallazo de la página web propiedad de Ociviles, www.ociviles.com, en el cual se identifica el nombre comercial **OCIVILES SAS** (mixto).*

*7. Copias de las tarjetas de presentación de algunos funcionarios de Ociviles identificadas con el nombre comercial **OCIVILES SAS** (mixto).*

*8. Certificado de Cámara de Comercio de la sociedad **OCIVILES S.A.S.** [...].”*

46.1 La Sala encuentra que la parte demandante aportó las pruebas ya relacionadas de la siguiente manera:

²⁷ Cfr. Anexos Expediente Administrativo núm.13-049215 Folio 20, Expediente Administrativo núm. 13- 049226 folio 13, Expediente Administrativo núm.13-049217 Folio 20 y Expediente Administrativo núm. 13-049221 Folio 20.



46.1.1. Carta de 1 de junio de 2010²⁸, suscrita por el Gerente de la parte demandante, dirigida a EPS Sanitas en la que le informa que ha cambiado su razón social a OCIVILES S.A.S.

46.1.2. Once (11) facturas de venta²⁹ de OCIVILES S.A.S., de las cuales dos (2) corresponden a ventas efectuadas en el año 2010, tres (3) a ventas efectuadas en el año 2011, tres (3) a ventas efectuadas en el año 2012 y tres (3) a ventas efectuadas en el año 2013, es decir corresponden a ventas efectuadas desde el 19 de mayo de 2011 hasta el 21 de agosto de 2013.

46.1.3. Carta de 14 de junio de 2011³⁰, suscrita por el Gerente de la parte demandante, dirigida a Bancolombia S.A. en la que se adjunta documentación relacionada con el certificado de la cámara de comercio, copia del Rut, balance general, declaración de renta, pagos del IVA y copia de la cédulas de los accionistas de OCIVILES S.A.S.

46.1.4. Carta de 27 de abril de 2012³¹, suscrita por el gerente de la parte demandante, dirigida a la Caja de Compensación Comfenalco Santander en la que solicita la expedición de aportes del año 2011 a nombre de OCIVILES S.A.S.

46.1.5. Carta de 27 de septiembre de 2012³², suscrita por el gerente de la parte demandante, dirigida a la ARL Colpatria, la cual está relacionada con una incapacidad por un accidente laboral de uno de sus empleados.

46.1.6. Carta de 22 de enero de 2013³³, suscrita por el gerente de la parte demandante, dirigida a Seguros de Vida Colpatria – ARL Colpatria, relacionada con el salario base de uno de sus empleados.

²⁸ Cfr. Anexos Folio 38

²⁹ Cfr. Anexos Folios 22 a 32

³⁰ Cfr. Anexos Folio 33

³¹ Cfr. Anexos Folio 34

³² Cfr. Anexos Folio 35

³³ Cfr. Anexos Folio 36



46.1.7. Certificación de 22 de abril de 2013³⁴, expedida por la Directora de Ingeniería de Marval S.A., en la que consta de la parte demandante le presta sus servicios como contratista desde el año 2002 y en la que se afirma que la razón social de la parte demandante cambió a e OCIVILES S.A.S. desde el año 2010.

46.1.8. Certificación de la Cuenta Corriente de la parte demandante, 24 de abril de 2013³⁵, expedida por la Ejecutiva Preferencial de la Oficina Cabecera 089 de Bancolombia S.A. en Bucaramanga

46.1.9. Certificación de 24 de mayo de 2013³⁶, expedida por la Directora Administrativa y Financiera del Club Campestre de Bucaramanga, en la que certifica que ha suscrito contratos de obras civiles con la parte demandante desde el año 2007, y que desde el año 2010, tiene la razón social OCIVILES S.A.S.

46.1.10. Certificación de 10 de septiembre de 2013³⁷, expedida por el Gerente Hersuco S.A., en la que consta de la parte demandante sostiene vínculos comerciales con dicha sociedad desde 2003 y en la que se afirma que la razón social de la parte demandante es OCIVILES S.A.S. desde el año 2010.

46.1.11. Certificado de Cámara de Comercio de la parte demandante, expedido el 13 de septiembre de 2013³⁸.

46.1.12. Copia de los carnets de afiliación³⁹ de la parte demandante, en los que se relacionada con el nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S., sin fecha.

46.1.13. Fotos de camiones⁴⁰ de la parte demandante, en los que se relaciona el nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S., sin fecha.

47. Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial, el Tribunal de

³⁴ Cfr. Anexos Folio 39

³⁵ Cfr. Anexos Folio 40

³⁶ Cfr. Anexos Folio 41

³⁷ Cfr. Anexos Folio 42

³⁸ Cfr. Anexos Folios 54 a 59

³⁹ Cfr. Anexos Folio 43

⁴⁰ Cfr. Anexos Folio 43 a 51



Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que:

“[...] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado [...] entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. [...]”⁴¹.

48. Al respecto, la Sala considera que la parte demandante, mediante las pruebas documentales antes enunciadas, y que allegó a las actuaciones administrativas en las que se opuso al registro de las marcas mixtas registradas, demostró el uso real y efectivo del nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S durante el periodo de 2010 a 2013.

49. Sobre el particular, es preciso indicar que el uso del nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S por la parte demandante es previo a la solicitud de registro de las marcas del tercero con interés en las resultas del proceso, la cual tiene fecha el 12 de marzo de 2013, lo que le permitía oponerse a dichas solicitudes de registro.

50. A la anterior conclusión, llegó la parte demandada en los actos administrativos acusados donde reconoció el uso real y efectivo del nombre comercial OCIVILES por parte de la sociedad demandante,

51. Así las cosas, la Sala considera que la parte demandante, titular del nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S., demostró su uso en adecuada forma, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo de la Decisión 486 de 2000 puede ser estudiado.

Desarrollo del estudio del cargo propuesto

52. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el marco normativo expuesto *supra*, relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o

⁴¹ Cfr. Folio 302



enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

53. La parte demandante indicó que tiene derecho de uso exclusivo al nombre comercial mixto OCIVILES S.A.S., en virtud de que este fue reconocido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca solicitada y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar.

54. La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso *sub examine*, deberán compararse las marcas solicitadas con el nombre comercial del cual es titular la parte demandante.

55. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas registradas y el nombre comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios.

56. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si las marcas mixtas GRUPO ARGOS S.A., se subsumen dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis del supuesto normativo: Identidad o semejanza entre las marcas y un nombre comercial

57. De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que el nombre comercial OCIVILES S.A.S. es mixto, así como las marcas GRUPO ARGOS, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos.



58. Atendiendo a que, en el caso *sub examine*, la comparación deberá realizarse entre un nombre comercial mixto, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en el nombre comercial mixto.

59. En ese sentido la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, se indicó que⁴²:

***“[...] 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 [...].

(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 por 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: [...].

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.

⁴² Cfr. Folios 299 y 300



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 [...]”.

60. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el elemento nominativo es el que prevalece el nombre comercial mixto y las marcas mixtas, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

61. Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos, los cuales consisten en la incorporación de un círculo o elipse dentro de un cuadrilátero, no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

62. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación entre el nombre comercial y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resulten aplicables al cotejo de los signos mixtos donde predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber:

[...] 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, deben tenerse también 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. [...]”⁴³. (Destacado de la Sala)

63. De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que, las marcas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el nombre comercial de titularidad de la parte demandante, están compuestos por dos palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto.

64. Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 2014⁴⁴, precisó:

“[...] 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.º 13-IP-2001, ya citada).

⁴³ Cfr. Folio 246

⁴⁴ 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



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).

65. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo⁴⁵, 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 [...]*”⁴⁶.

66. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *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 [...]*”⁴⁷.

67. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, para lo cual se debe tener en cuenta:

“[...] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. *La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.*

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. *Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. *Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. *Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. *Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo*

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016



marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

a) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados [...]”⁴⁸.

68. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas y el nombre comercial en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

69. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse.

70. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcarlo, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarlo débiles. [...]”⁴⁹.

71. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica

⁴⁸ Interpretación Prejudicial 435-IP-2016 de 1 de diciembre de 2017. Cfr. Folios 212 y 213.

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.



puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica⁵⁰. Así, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. [...]”⁵¹.

72. Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

73. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados la palabra GRUPO era reproducida en las siguientes marcas vigentes en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza⁵²:

MARCA	CERTIFICADO NÚM.	TITULAR	CLASE
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA GEA DE COLOMBIA S.A.	13723	ABS RED ASSIST COMPANIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.	35
LORENTE GRUPO DE COMUNICACION	13740	JOAQUIN LORENTE SOLER	35

⁵⁰ Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22

⁵² www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 27 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



GRUPO SANTANDER	269183	SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.	35
GRUPO MINDSHARE EDGE-GME	265370	YOUNG & RUBICAM BRANDS L.T.D.A	35
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD GLP	277310	PRISA MUSICA AMERICA S.A.S.	35
GRUPO ISA	269560	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	35
GRUPO SALUDCOOP	305584	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOO	35
GRUPO AVAL MUCHO MAS QUE UN BANCO	307500	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	35
GRUPO REAL	319930	REAL HOTELS AND RESORTS, INC.	35

MARCA	CERTIFICADO NÚM.	TITULAR	CLASE
GRUPO ISA	269577	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	36
SEGURO DE VIDA GRUPO TRABAJADORES EN LA EDUCACION DEL PAIS	255916	TORRES GUARIN Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	36
GRUPO SANTANDER	252947	SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD	36
GRUPO ALTAS CUMBRES	292986	INVERSIONES ALTAS CUMBRES S.A.	36



GRUPO SALUDCOOP	305583	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	36
GRUPO BOLIVAR	315042	GRUPO BOLIVAR S.A.	36
GRUPO MONARCA	324881	GRUPO MONARCA S.A.	36
GRUPO BANCOLOMBIA	343321	BANCOLOMBIA S A	36
GRUPO AR	362609	GRUPO AR S.A.S.	36
GRUPO PROYECTAR	386141	GRUPO PROYECTAR LATINOAMERICA S.A.	36

74. En efecto, lo que se observa en los cuadros anteriores, es que existen diversas marcas que se encontraban registradas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la palabra GRUPO, las cuales corresponden a titulares diferentes a la parte demandante.

75. En este aparte, se recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión.

76. Aclarado lo anterior y en aras de realizar el cotejo marcario, vale la pena referirse a lo mencionado en la interpretación judicial allegada al presente proceso, respecto de la exclusión de expresiones o partículas de uso común del cotejo marcario:

[...] 3.2. Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijo, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las



propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse del tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general⁵³.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes,

[...]

3.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos conformados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. [...]"⁵⁴.

77. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, respecto de las marcas mixtas GRUPO ARGOS, debe excluirse la palabra GRUPO, comoquiera que: i) se trata de una palabra de uso común; y, asimismo ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo.

78. Igualmente, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, las abreviaturas que identifican las sociedades no hacen parte del cotejo marcario, por lo que se excluirá de este la abreviatura S.A.S. que hace parte del nombre comercial.

⁵³ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar a futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva necesariamente de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario, Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique al cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles." OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p.191.

⁵⁴ Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI



79. Así las cosas, la Sala el cotejo marcario debe hacerse, entre las marcas ARGOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el nombre comercial OCIVILES, cuyo titular es la parte demandante.

80. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.

Comparación Ortográfica

81. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las palabras y letras de las marcas concedidas y las del nombre comercial, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo.

MARCAS MIXTAS CONCEDIDAS

A	R	G	O	S
1	2	3	4	5

NOMBRE COMERCIAL

O	C	I	V	I	L	E	S
1	2	3	4	5	6	7	8

82. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca ARGOS se compone de una (1) palabra, dos (2) sílabas (AR-GOS), cinco (5) letras, tres (3) consonantes (R-G-S) y dos (2) vocales (A-O); en tanto, el nombre comercial OCIVILES, se compone de una (1) palabra, tres (3) sílabas (OCI-VI-LES), ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (C-V-L-S) y cuatro (4) vocales (O-I-I-E).

83. Dicho lo anterior encontramos que las marcas en conflicto y el nombre comercial son disimiles, pues existen diferencias significativas desde el punto de



vista ortográfico, en especial respecto de su composición, su extensión y las estructuras ortográficas.

84. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas mixtas registradas y el nombre comercial, considerando las significativas diferencias entre ambas.

Comparación fonética

85. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de las marcas concedidas y el nombre comercial y en forma sucesiva, es como sigue:

ARGOS- OCIVILES - ARGOS- OCIVILES- ARGOS- OCIVILES
ARGOS- OCIVILES - ARGOS- OCIVILES- ARGOS- OCIVILES
ARGOS- OCIVILES - ARGOS- OCIVILES- ARGOS- OCIVILES
ARGOS- OCIVILES - ARGOS- OCIVILES- ARGOS- OCIVILES

86. De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son ortográficamente disimiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen similitudes en este aspecto.

Comparación Ideológica

87. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales la marca y el nombre comercial tienen algún significado.

88. Ahora bien, la Sala resalta que las marcas concedidas, están compuestas por la palabra ARGOS que según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, es “[...] *Persona muy vigilante.* [...]”⁵⁵.

89. En ese sentido, la Sala considera que, comoquiera que el significado de la

⁵⁵Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución <https://dle.rae.es/argos> Consultado el 23 de noviembre de 2023.



marca no tiene relación alguna con los productos y servicios que identifica de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria.

90. Ahora bien, la Sala resalta que la composición del nombre comercial está la palabra OCIVILES la cual no tiene un significado en el castellano, por lo que, se considera como una palabra de fantasía. En ese sentido, no posible realizar el cotejo ideológico respecto de los signos en conflicto.

91. Ahora bien, la Sala resalta que las expresiones ARGOS y OCIVILES, hacen referencia al origen empresarial de los servicios que pretenden distinguir, pues, por un lado, GRUPO ARGOS SA, y por el otro, OCIVILES SAS, son los titulares de los signos en cuestión.

92. Corolario de lo expuesto, entre las marcas solicitadas y el nombre comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual. Asimismo, la Sala destaca que los elementos denominativos que componen los conjuntos marcarios hacen referencia expresa al origen empresarial de los servicios que identifican, situación que les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con el nombre comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

93. Ahora bien, la Sala resalta que, las marcas poseen un elemento gráfico semejante, a saber, un círculo o elipse dentro de un cuadrilátero. Al respecto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 2018⁵⁶,, 29 de mayo de 2020⁵⁷, 11 de junio

⁵⁶ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

⁵⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



de 2020⁵⁸, 26 de junio de 2020⁵⁹ y 9 de julio de 2020⁶⁰, ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador.

94. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

95. En el caso *sub examine*, la Sala considera que los elementos denominativos cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, la palabra ARGOS otorga a la marca mixta GRUPO ARGOS un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado⁶¹ por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con la marca mixta OCIVILES SAS.

96. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 y los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, y los artículos 603 y 607 del Código de Comercio. Ahora, por cuanto la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se

⁵⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁵⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁶⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

⁶¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500.



le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso *sub examine*, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

Conclusión

97. La Sala considera, que en el caso *sub examine*, las marcas mixtas GRUPO ARGOS cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentran incursan en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ni vulnera los artículos 191 y 192 *ibídem*, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con el nombre comercial mixto OCIVILES SAS, cuyo titular es la parte demandante y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal: motivo por el cual, no prosperan los cargos.

98. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 34669 de 29 de mayo de 2014, 75343 de 12 de diciembre de 2014, 14532 de 28 de febrero de 2014, 75342 de 12 de diciembre de 2014, 75344 de 12 de diciembre de 2014 y 82383 de 29 de diciembre de 2014.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera⁶², Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

II. RESUELVE:

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

⁶² La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 224 a 225.



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

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, 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.

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.