



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00497-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: NUTRIENTES AVICOLA S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO "LA MARCA DEL BIENESTAR" DE LA ACTORA Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, "BIEN STAR", NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS. LAS PARTÍCULAS "BIENESTAR", "BIEN" y "STAR", SON DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBILES PARA AMPARAR PRODUCTOS EN LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **NUTRIENTES AVICOLA S.A.**, 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. Es nula la **Resolución núm. 74269 de 3 de octubre de 2018**

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por



la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio¹.

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 del lema comercial nominativo **"LA MARCA DEL BIENESTAR"**, asociado a la marca mixta **"HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA"**.

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 22 de julio de 2016, presentó solicitud de registro como lema comercial del signo nominativo **"LA MARCA DEL BIENESTAR"**, asociado a la marca mixta **"HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA"**, para

¹ En adelante SIC.



distinguir productos de la Clase 29² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad **CANTAL LIMITED** presentó oposición, por cuanto el registro solicitado resultaba confundible con sus marcas mixtas "**BIEN STAR**", previamente registradas a su favor en la misma Clase 29.

3º: Que mediante la Resolución núm. 42782 de 18 de julio de 2017 el Director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro como lema comercial "**LA MARCA DEL BIENESTAR**", asociado a la marca mixta "**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA**", para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra el citado acto administrativo la sociedad **CANTAL LIMITED** interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 74269 de 3 de octubre de 2018, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: "[...] Huevos, aves, productos avícolas [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



interpuesta y denegó el registro como lema comercial del signo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**", asociado a la marca mixta "**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA**", para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), 175 y 176 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁴, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, habida cuenta que el signo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" goza del suficiente carácter distintivo frente a las marcas opositoras, dado que cada uno cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarse, ofreciéndole así la posibilidad al consumidor de realizar una elección libre respecto de los productos que cada uno identifica.

Indicó que al realizar una comparación en conjunto y sin fraccionamientos entre las expresiones enfrentadas, "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" y "**BIEN STAR**", existen más diferencias que semejanzas, que no permiten que en la mente del consumidor se

⁴ En adelante Decisión 486.



genere riesgo alguno de confusión y/o asociación, por lo que no habría manera de afectar la coexistencia pacífica de estas en el mercado.

Señaló que, respecto al punto de vista ortográfico, el signo y marcas enfrentadas presentan diferente extensión, número de palabras, sílabas y letras, así como distinta secuencia vocálica, por lo que no es posible determinar que existan semejanzas de este tipo.

Sostuvo que, en relación con el aspecto fonético, las expresiones enfrentadas presentan una pronunciación disímil dadas las diferencias en sus raíces; y que frente al punto de vista conceptual tampoco se advierten semejanzas, por cuanto el registro solicitado pretende ser un sello de calidad respecto de los productos amparados por la marca a la cual se pretende asociar, mientras que las marcas previamente registradas, "**BIEN STAR**", corresponden a un juego de palabras en inglés y español, que pretenden entregar la idea al consumidor de que los artículos poseen la calidad de ser "el producto estrella".

Aseguró que la SIC desconoció la naturaleza jurídica otorgada a los lemas comerciales, dado que el signo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" se solicitó como complemento de la marca previamente concedida



“**HUEVOS ORO LIBRE DE JAULA**”, por lo que necesariamente su uso en el comercio se hará junto con esta última.

Indicó que la expresión “**BIENESTAR**” es de uso común para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen múltiples registros con dicha partícula, razón por la que la SIC no puede impedir el registro de un lema comercial solicitado con base en una expresión débil.

Manifestó que, por tratarse de un lema comercial, el consumidor en ningún momento podría confundirse u otorgarle un origen empresarial erróneo pues, a su juicio, el mismo evidentemente se asocia con la marca “**HUEVOS ORO LIBRE DE JAULA**”, que es de su propiedad y se utiliza para comercializar huevos.

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 del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.



Adujo que los vocablos "**BIENESTAR**" del signo solicitado y "**BIEN STAR**", de las marcas opositoras, presentan fuertes similitudes fonéticas que se ven reforzadas al ser los elementos preponderantes de cada conjunto, lo que genera una impresión similar en el consumidor, sin que la inclusión de la frase "**LA MARCA DEL**" en el signo solicitado le otorgue distintividad, pues su inclusión solo busca enfatizar el vocablo de "**BIENESTAR**" en la mente del consumidor, siendo así un elemento accesorio.

Añadió que los productos que pretende identificar el signo solicitado y los amparados por las marcas opositoras se relacionan entre sí, pues el primero distingue elementos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: "huevos, aves y productos avícolas"; y las segundas en igual clase, entre ellas, "fabricación de carnes frías y ahumadas", lo que significa que se encuentran en relación muy estrecha, ya que identifican huevos y productos derivados de la carne de diferentes aves, por lo que su conexidad competitiva resulta evidente.



II.-2. La sociedad **CANTAL LIMITED** tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma⁵, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 15 de octubre de 2021, 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 2020⁶, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez 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.

⁵ Mediante auto admisorio de 29 de septiembre de 2020, visible a folios 56 a 58 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 63, *ibidem*.

⁶ "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."

⁷ "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".



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.

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. Para el efecto, reiteró que el signo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" es altamente distintivo, ya que al estar acompañado de la marca "**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA**", el consumidor identificará fácilmente quién es el empresario que ofrece los productos, sin que haya riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.

Aseguró que la expresión "**BIENESTAR**" es de uso común para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen múltiples registros con dicha partícula, razón por la que la SIC no puede impedir el registro de un lema comercial, solicitado con base en una expresión débil.



Sostuvo que por más de tres años han coexistido en el mercado tres de sus marcas "**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA - LA MARCA DEL BIENESTAR**", en la referida Clase, con las marcas opositoras "**BIEN STAR**", sin que se genere riesgo de confusión alguno.

IV.-2. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-10 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que la SIC al realizar la comparación entre las expresiones enfrentadas, identificó el elemento más relevante, característico y determinante entre ellas, el cual corresponde a los vocablos "**BIENESTAR**" y "**BIEN STAR**", y concluyó que su coexistencia en el mercado podía generar riesgo de confusión en el público consumidor; y que, además, identifican productos con estrecha relación en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que también existe conexidad competitiva.

IV.-3. En esta etapa procesal, la parte demandada y la sociedad **CANTAL LIMITED**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, 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, concluyó⁸:

"[...]

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

[...]

1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complementario de la misma.

[...]

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486).
- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486).

1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

[...]

2. 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.

2.1. [...] cuyo tenor es el siguiente:

⁸ Proceso 357-IP-2021.



"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;*

[...]

2.3. *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.*

[...]

2.6. *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.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

3.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

a) Si se determina que el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.

b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

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

[...]

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

[...]

4.4. 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)

[...]

4.6. 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.

[...]

4.7. 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 [...].”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 742269 de 3 de octubre de 2018**, denegó el registro como lema comercial del signo nominativo “**LA MARCA DEL BIENESTAR**”, asociado a la marca mixta “**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA**”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas previamente registradas, “**BIEN STAR**”, que ampara



productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" goza del suficiente carácter distintivo frente a las marcas opositoras, dado que cada uno cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarse, ofreciéndole así la posibilidad al consumidor de realizar una elección libre respecto de los productos que cada uno identifica.

Indicó que al realizar una comparación en conjunto y sin fraccionamientos entre las expresiones enfrentadas, "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" y "**BIEN STAR**", existen más diferencias que semejanzas, que no permiten que en la mente del consumidor se genere riesgo alguno de confusión y/o asociación, por lo que no habría manera de afectar la coexistencia pacífica de estas en el mercado.

Por su parte, la SIC señaló que los vocablos "**BIENESTAR**" del signo solicitado y "**BIEN STAR**", de las marcas opositoras, presentan fuertes similitudes fonéticas que se ven reforzadas al ser los elementos preponderantes de cada conjunto, lo que genera una impresión similar en el consumidor, sin que la inclusión de la frase "**LA MARCA DEL**", en el signo solicitado, le otorgue distintividad,



pues su inclusión solo busca enfatizar el vocablo de "**BIENESTAR**" en la mente del consumidor, siendo así un elemento accesorio.

Añadió que los productos que pretende identificar el signo solicitado y los amparados por las marcas opositoras se relacionan entre sí, pues el primero distingue elementos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: "*huevos, aves y productos avícolas*" y las segundas en igual clase, entre ellas, "*fabricación de carnes frías y ahumadas*", lo que significa que se encuentran en relación muy estrecha, ya que identifican huevos y productos derivados de la carne de diferentes aves, por lo que su conexidad competitiva resulta evidente.

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), 151, 175, 176 y 179⁹ de la Decisión 486, "*[...] por ser pertinentes [...]*" y "*[...] para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y abordar el tema de aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales [...]*"; no así la del artículo 134, "*[...] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de*

⁹ Dicho artículo al igual que el 151 fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



marca, ni se discute cuáles son los signos susceptibles de representación gráfica que pueden ser registrados como marca [...]”.

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;

[...]

***Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.*

[...]

***Artículo 175.-** Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.*

***Artículo 176.-** La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.*

[...]

***Artículo 179.-** Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión [...]”.*



Para ello, el Tribunal trajo a colación lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2011, en la que se indicó que comoquiera que el lema comercial es accesorio a una marca, se debe tener en cuenta lo siguiente:

"[...]

- *Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486).*
- *El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486) [...]"*

En lo referente a lemas comerciales nominativos, se seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal, en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177 de la Decisión 486, el lema comercial se traduce como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; su solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a



dichos productos o marcas; y deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo¹⁰.

Ahora, en atención a lo establecido en el artículo 179 *ibidem*, **la normativa que regula el registro de marcas, en lo pertinente, es aplicable a la de los lemas comerciales. En este orden de ideas, los requisitos para la concesión de las marcas y los criterios de comparación entre éstas también son aplicables a los lemas comerciales.**¹¹

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el lema comercial y las marcas en conflicto, así:

LA MARCA DEL BIENESTAR

LEMA COMERCIAL NOMINATIVO CUESTIONADO¹²

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-004220-00.

¹¹ Cabe señalar que el cotejo se realizará entre el lema comercial cuestionado "LA MARCA DEL BIENESTAR" y las marcas previamente registradas "BIEN STAR", comoquiera que la marca a la que se encuentra asociada el signo solicitado corresponde a un signo distintivo diferente. En efecto, así lo ha realizado la Sala en múltiples ocasiones, entre otras, en sentencias de 4 de octubre de 2018, 14 de abril de 2023 y 26 de octubre de ese año, núms. únicos de radicación 2009-00102-00, 2010-00064-00 y 2016-00228-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Roberto Augusto Serrato Valdés y Nubia Margoth Peña Garzón, respectivamente.

¹² Folio 15 del cuaderno principal.



Bien♥star



MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS¹³

Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo “**LA MARCA DEL BIENESTAR**”, como lo es el cuestionado, con unas marcas mixtas “**BIEN STAR**”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, 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.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas opositoras, no así las gráficas que la 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 las distingue.

¹³ Folio 15 del cuaderno principal.



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:

"[...]

(a) 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.

*(b) 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.

(c) 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.



(d) 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.

(e) 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: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, 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.*



Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora respecto a que la expresión "**BIENESTAR**" es de uso común y, por ende, débil para amparar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; así también frente a las partículas "**BIEN**" y "**STAR**", en dicha Clase.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*.

Así, lo expresó:

"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues*



la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. 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 cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado 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 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]

4.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]"

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo



excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común 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 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si las partículas **“BIENESTAR”**, **“BIEN”** y **“STAR”**, que hacen parte del signo solicitado y las marcas previamente registradas, son de uso común respecto de los productos de la Clase 29, que identifican.



En el caso *sub examine*, se encontró en la página web de la entidad demandada¹⁴ las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la citada Clase 29, que contienen la expresión "**BIENESTAR**":

| MARCA | TITULAR |
|---|---|
| NUTRYBABY BIENESTAR (Mixta) | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. |
| TU SALUD ES NUESTRO BIENESTAR (nominativa) | PRODUCTOS SALUDABLES S.A.S. |
| ALIMENTA BIENESTAR (nominativa) | SOBERANA S.A.S. |
| TU BIENESTAR Y DISFRUTE NOS INSPIRAN (nominativa) | GRUPALCO S.A.S. |
| BUENDIA BIENESTAR (nominativa) | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA |

Igualmente, ocurre con las partículas "**BIEN**" y "**STAR**", que hace parte de las marcas previamente registradas, pues se evidenció en la página web de la entidad demandada¹⁵ que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado se encontraban las siguientes marcas registradas en las Clase 29, que contenían tal expresión:

.- "**BIEN**":

| MARCA | TITULAR |
|-------|---------|
|-------|---------|

¹⁴ www.sipi.gov.co. Consultado el 21 de febrero de 2024, 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).

¹⁵ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 21 de febrero de 2024, 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).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00497-00
Actora: NUTRIENTES AVICOLA S.A.

| | |
|--|--|
| BIEN HECHO EN SANTANDER (Mixta) | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S. |
| PRONACA TE ALIMENTA BIEN (Nominativa) | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. |
| BIENSIMPLES (Nominativa) | PEPSICO, INC |
| EL PLACER DE COMER BIEN (Nominativa) | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A.S |
| SI ES RICO ES KOPLA Y SI ES FACIL TAMBIEN (Nominativa) | PUNTO AGROCOMMODITIES S.A.S. |

.- "**STAR**":

| MARCA | TITULAR |
|--------------------------------|-------------------------|
| OLIVE STAR (Nominativa) | ALIMENTOS NAPOLI S.A.S. |
| CANADIAN STAR (Mixta) | ADEL CORP. |
| STAR WARS (Nominativa) | LUCASFILM LTD. LLC |
| STAR-KIST (Nominativa) | STARKIST CO. |
| SUPER STAR (Nominativa) | COLOMBINA S.A. |

Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones "**BIENESTAR**", "**BIEN**" y "**STAR**" son de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser "**BIENESTAR**", "**BIEN**" y "**STAR**" unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus



marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente¹⁶:

*"[...] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca [...]**".*
(Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, "BIENESTAR", "BIEN" y "STAR", no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general¹⁷.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común "BIENESTAR", "BIEN" y "STAR", que forman parte del signo solicitado y las marcas opositoras, no deben ser tenidas en

¹⁶ Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.

¹⁷ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que respecto de las previamente registradas, al excluirlas se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, que es sobre dichas expresiones que recae la presunta confusión¹⁸, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, "**LA MARCA DEL BIENESTAR**" y "**BIEN STAR**", respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que el signo y el lema comercial en conflicto cuentan con diferentes palabras, terminación y extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo cuestionado, "**LA MARCA DEL**

¹⁸ Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 2012-00134-00, de la siguiente manera: "[...] Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común "MAKE UP", que forma parte de los signos enfrentados, no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación **y, además, que es sobre dicha expresión que recae la presunta confusión**, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. [...]" (Destacado fuera de texto).



BIENESTAR", se conforma por cuatro (4) palabras, siete sílabas (**LA-MAR-CA-DEL-BIE-NES-TAR**), diecinueve (19) letras (**L-A-M-A-R-C-A-D-E-L-B-I-E-N-E-S-T-A-R**), once consonantes (**L-M-R-C-D-L-B-N-S-T-R**) y ocho (8) vocales (**A-A-A-E-I-E-E-A**), mientras que las marcas previamente registradas "**BIEN STAR**" están compuestas por dos palabras (2), tres (3) sílabas (**BI-EN-STAR**), ocho (8) letras (**B-I-E-N-S-T-A-R**), cinco (5) consonantes (**B-N-S-T-R**) y tres (3) vocales (**I-E-A**).

En efecto, si bien es cierto que el signo y las marcas previamente registradas comparten partículas y/o vocablos similares, "**BIENESTAR**"; y "**BIEN**" y "**STAR**", las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, por ser de uso común y débiles, también lo es que el signo cuestionado, a diferencia de las marcas opositoras, está compuesto en su inicio por las palabras "**LA**", "**MARCA**" y "**DEL**", que al ser combinadas conforman la expresión "**LA MARCA DEL**", por lo que se generan unos signos completamente diferentes y distintivos, que hacen registrable al signo cuestionado "**LA MARCA DEL BIENESTAR**", frente a las marcas previamente registradas "**BIEN STAR**" y permite concluir que no hay similitud ortográfica.



Se observa, entonces, que el signo cuestionado al estar acompañado en su inicio con las palabras “**LA**”, “**MARCA**” y “**DEL**”, generan una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye al diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “**BIEN STAR**”.

En otras palabras, la frase “**LA MARCA DEL**” del signo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[...] *la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]*”¹⁹.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la frase “**LA MARCA DEL**”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501.



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

LA MARCA DEL BIENESTAR - BIEN STAR - **LA MARCA DEL BIENESTAR** - BIEN STAR

LA MARCA DEL BIENESTAR - BIEN STAR - **LA MARCA DEL BIENESTAR** - BIEN STAR

LA MARCA DEL BIENESTAR - BIEN STAR - **LA MARCA DEL BIENESTAR** - BIEN STAR

LA MARCA DEL BIENESTAR - BIEN STAR - **LA MARCA DEL BIENESTAR** - BIEN STAR

De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y las marcas cotejadas tengan raíces diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.²⁰

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que las palabras "**LA**", "**MARCA**", "**DEL**", "**BIENESTAR**"; y "**BIEN**" que hacen parte, respectivamente, del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, según el Diccionario de la Real Academia Española, significan: "[...] *Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal*

²⁰ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00.



forma una expresión definida de referente consabido [...]”²¹, “[...] de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal. [...]”²², “[...] 1. contracc. De el; [...]”,²³ “[...] 1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien [...]”;²⁴ y “[...] 1. m. Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal [...]”.²⁵

Ahora, si bien es cierto que el término “**STAR**”, que hace parte de las marcas previamente registradas, proviene del idioma inglés, el cual traduce “**ESTRELLA**”, también lo es que su significado no es del conocimiento común o de uso generalizado,²⁶ por lo que se considera como signo de fantasía.

Así las cosas y comoquiera que las marcas previamente registradas contienen una expresión de fantasía, la Sala considera que el signo y las marcas opositoras no pueden cotejarse desde este aspecto.

²¹ <https://dle.rae.es/el#ESraxkH>, consultado el 21 de febrero de 2024.

²² <https://dle.rae.es/marca?m=form>, consultado el 21 de febrero de 2024.

²³ <https://dle.rae.es/del?m=form>, consultado el 21 de febrero de 2024.

²⁴ <https://dle.rae.es/bienestar?m=form> consultado el 21 de febrero de 2024.

²⁵ <https://www.rae.es/drae2001/bien>, consultado el 21 de febrero de 2024.

²⁶ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “**STAR**” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. Reiterado en sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2015-00470-00.



Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado, **"LA MARCA DEL BIENESTAR"**, es lo suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas, de manera que cumple con la función de robustecer a la marca que acompaña, esto es, **"HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA"**.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado **"LA MARCA DEL BIENESTAR"**, asociado a la marca mixta **"HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA"**, la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre el signo y las marcas enfrentadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre



ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016²⁷, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [...]" (Destacado fuera de texto).

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: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. Resolución núm. 74269 de 3 de octubre de 2018**, expedida por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** conceder el

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.



registro como lema comercial del signo nominativo "**LA MARCA DEL BIENESTAR**", asociado a la marca mixta "**HUEVOS ORO LIBRES DE JAULA**", solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: 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.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

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.