

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente núm. 2005-00304.

Acción: Nulidad.

Actora: BURGER KING CORPORATION

La sociedad **BURGER KING CORPORATION**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 033098 de 30 de diciembre de 2004, 002708 de 11 de febrero de 2005 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 14699 de 24 de junio de 2005 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial **por las cuales se concede el registro de la marca mixta "SUPPER KING"**.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

**I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

El 28 de abril de 2004 el señor **JOSÉ RODRIGO LIÉVANO**, solicitó el registro de la marca mixta "**SUPPER KING**", para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 542 de 30 de julio de 2004 y dentro del término legal la sociedad **BURGER KING CORPORATION** se opuso al registro del signo "**SUPPER KING**" con base en la marca "**BURGER KING**" registrada para las clases 29, 30, 31, 32 y 42 Internacional.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 033098 de 30 de diciembre de 2004, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo mixto "**SUPPER KING**".

El 21 de enero de 2005, la sociedad **BURGER KING CORPORATION** interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Considera vulnerado el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por violación directa, ya que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas "**BURGER KING**" de la actora registradas en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 Internacional. Además, porque el signo debido a su extensión, difusión e inversión en recursos humanos y económicos, ha alcanzado un alto reconocimiento y posicionamiento a nivel mundial, haciendo que sea notoriamente conocido.

Aduce que desde una perspectiva de conjunto las marcas "**BURGER KING**" y "**SUPPER KING**", resultan semejantemente confundibles, pues la última imita y reproduce el elemento sustancial y predominante de las marcas de la actora.

Agrega que la palabra **BURGER**, cuya procedencia es del idioma inglés y significa hamburguesa, es de común utilización en nuestro medio, la cual los consumidores conocen y resulta ser un término genérico que con la

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

combinación de la expresión novedosa y distintiva **KING**, le da la fuerza y aptitud distintiva.

Sostiene que en la marca cuestionada figura la palabra **KING**, que como ya se adujo, es una expresión sustancial, y el término **SUPPER** resulta ser genérico y descriptivo ya que está indicando una cualidad y característica esencial de los servicios que distingue, pues **super** significa "por encima de", "grado sumo", "exceso", "preeminencia", imposible de ser registrada.

Arguye que cuando el consumidor vaya a acceder a los servicios ofrecidos por el signo "**SUPPER KING**", automáticamente llega a su mente la marca "**BURGER KING**" de la actora, pues la conoce previamente, lo cual va a generar riesgo de confusión y asociación, al considerar que el servicio ofrecido por la marca cuestionada guarda un mismo vínculo con los productos y servicios que distingue la marca de la sociedad demandante.

Que, además, los signos en conflicto van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

Argumenta que se violó el artículo 159 de la Decisión 486, toda vez que en el examen de fondo no se tuvo en cuenta el grado de similitud de la marca base de las oposiciones; no se aplicaron correctamente los presupuestos de irregistrabilidad de los signos y no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes, configurándose también una falsa e inapropiada motivación.

## **II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.**

**II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio** a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico, ya que el signo "**SUPPER KING**", contrario a lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

consumidor a confusión, ni acerca del producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

Añade que entre las expresiones en conflicto existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado, es distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.

Advierte que si bien los signos confrontados comparten la expresión **KING**, se tiene que el signo solicitado tiene elementos lo suficientemente distintivos y no induce al público a error respecto de la marca previamente registrada.

Señala que las referidas marcas no presentan semejanzas que generen confusión directa e indirecta, habida cuenta que, por una parte, los elementos denominativos tienen significados conceptuales propios y distintos, fácilmente comprensibles por el público consumidor. Así se tiene que la marca "**SUPPER KING**" significa en español "**SUPER REY**", en tanto que la marca de la actora se entiende "**HAMBURGUESA REY**" o "**REY HAMBURGUESA**", comprensibles por los

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

consumidores, por cuanto son palabras frecuentemente utilizadas en nuestro medio.

Concluye manifestando que los actos administrativos acusados no son nulos; se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre las marcas.

**II.2.** El señor **CARLOS FERNANDO MORENO GARCÍA**, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda, allanándose a lo sostenido por la Administración respecto de que los actos acusados no vulneraron los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, hace énfasis en que la Superintendencia hizo el suficiente análisis para considerar que los elementos denominativos de las marcas en conflicto son de uso común aunque sean traídos del idioma inglés, son susceptibles de registro como marcas más o menos débiles; sus fortalezas distintivas radican en los elementos figurativos.

REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.

### III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en su vista de fondo se mostró partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el elemento que predomina en los signos en conflicto es el denominativo y entre las expresiones "BURGER KING" y "SUPPER KING", existe similitud ortográfica y fonética, ya que están conformadas por el mismo número de letras, la secuencia de las vocales es la misma y sus terminaciones son idénticas.

Aduce que **BURGER KING** es una marca conocida internacionalmente aunque en la actualidad no tiene restaurantes en nuestro país; y que la palabra **SUPPER KING** no tiene tal reconocimiento.

Concluye su exposición indicando que al existir semejanzas fonéticas, ortográficas y visuales, los signos en conflicto no pueden coexistir en el mercado, toda vez que pueden inducir en error a los consumidores, quienes podrían pensar que se trata de dos marcas que tienen un mismo origen empresarial.

REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.

#### IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

*"1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.*

*"2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).*

*En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.*

*En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tenga que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de irregistrabilidad habrá de analizarse especialmente la*

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable.

"3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar.

No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, la transliteración o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada".

Dicho Tribunal señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio, el artículo 136 literal h) ibídem.

#### **DECISIÓN 486**

**"Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."*

**"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;*

*(...)*

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios*

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

*a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".*

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

La Resolución 033098 de 30 de diciembre de 2004, confirmada por las Resoluciones núms. 002708 de 11 de febrero de 2005 y 14699 de 24 de junio de 2005, para declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **BURGER KING CORPORATION** y conceder la marca mixta "**SUPPER KING**" para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Que refiriéndose al elemento nominativo de las marcas mixtas "**SUPPER KING**" y "**BURGER KING**", se le debe dar primacía al criterio conceptual o ideológico, como factor diferenciador en la comparación de marcas, toda vez que el consumidor retiene en su memoria el concepto que le provoca.

Agrega que las marcas en disputa, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un impacto general, ya que tales signos tienen significados diferentes, que a pesar de

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

estar escritos en idioma inglés, son fácilmente comprensibles por el público consumidor. La marca "**SUPPER KING**" se entendería en español como "**SUPER REY**", mientras que la marca opositora "**BURGER KING**" significa "**HAMBURGUESA REY**" o "**REY HAMBURGUESA**", palabras que son frecuentemente usadas con esa connotación.

Además que a tales diferencias se suman los elementos gráficos de los signos, pues, en el primero de ellos se observa que los elementos denominativos se distribuyen dentro del gráfico, aunado a la letra "K" que se dibuja con una corona y sus colores, que permiten distinguirla de la opositora, la cual está conformada por una especie de hamburguesa con sus denominaciones y dibujada en colores distintos a la marca solicitada. Razones por las cuales, se considera que no es necesario pronunciarse sobre la relación de productos y servicios que respectivamente distinguen los mismos.

Al respecto, El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial se refirió a la comparación que debe efectuarse entre marcas compuestas y mixtas, en los siguientes términos:

Si se determina que en las marcas predominan los elementos verbales, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina "...y

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

*habrá de examinarse, especialmente, la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca...de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. Y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión entre las marcas..."*  
(folio 316).

Los signos mixtos en disputa, presentan las siguientes características:

FOTOCOPIAR FOLIO 20 DEL EXPEDIENTE DONDE APARECEN LAS 2  
MARCAS

La marca de la actora contiene la denominación en idioma inglés "**BURGER KING**", el cual se encuentra ubicado sobre su elemento gráfico, que es una especie de hamburguesa, mientras que la marca cuestionada posee la denominación también en inglés "**SUPPER KING**", cuyo elemento gráfico

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

esta compuesto por la letra **K** con una corona dentro de un círculo. Además, los colores aplicados en una y otra marca son muy diferentes.

De las marcas en conflicto se observa que el elemento que prevalece es, sin duda alguna, el denominativo, pues es el que llega a la mente del consumidor de una manera más fácil, dado que los signos en disputa tienen que ver con los productos de alimentos de las clases 29, 30, 31 y 32 (de las marcas de la actora) y Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal (clase 43) de la marca cuestionada.

Ahora bien, teniendo en cuenta que tales marcas, son compuestas por dos palabras, es preciso, tal como lo anota el Tribunal Andino, aplicar las reglas que ha establecido la doctrina, respecto a las denominaciones de las marcas y, en especial, examinar los vocablos que componen el signo cuestionado con el objeto de establecer si es lo suficientemente distintivo para ser registrado como marca.

La Sala estima pertinente recoger, para este caso, las reglas adoptadas en providencias anteriores sobre eventos

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

similares<sup>1</sup>, como son las siguientes, y tendrá en cuenta que ambas marcas se componen de palabras del idioma inglés:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
- Adicionalmente debe mencionarse que la supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la marca compuesta, es preciso desde ya determinar cuál de los vocablos **SUPPER** o **KING**, obviamente sin fraccionar el signo, tiene la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva o, en su defecto, confusa frente al consumidor y la competencia.

---

<sup>1</sup> Sentencias de 14 de octubre de 1999, exp. 4644, actora Alpina Productos Alimenticios; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198, actora Sociedad Frisby Limitada, magistrado ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

La palabra **SUPPER**, es un vocablo inglés que significa "CENA"<sup>2</sup>, no conocida dentro del público de habla hispana, máxime si se tiene en cuenta que tanto la Administración (organismo especializado en el tema) como la actora, le dan una traducción errada, pues mientras que la Superintendencia la entiende como "SUPER", la demandante expresa que significa "por encima de", "grado sumo", "exceso", "preeminencia".

Respecto a la palabra **KING**, común en ambas marcas, también inglesa, que significa "REY"<sup>3</sup>, es un vocablo que puede decirse que es conocido por el público de habla española y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local, cuyo expresión según la Entidad demandada, es parte de muchas marcas que distinguen los productos comprendidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, a juicio de la Sala, la palabra **SUPPER** del signo "**SUPPER KING**", tiene la suficiente fuerza semántica que la hace distintiva frente a la marca opositora y, no como aduce la actora, que la palabra que se destaca es **KING**.

---

<sup>2</sup> The American Heritage Spanish Dictionary.

<sup>3</sup> The American Heritage Spanish Dictionary.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

En el aspecto fonético, la marca "**SUPPER KING**" en su conformación nominativa posee 10 letras, 3 sílabas SUP-PER- KING, 3 vocales U-E-I y 7 consonantes S-P-P-R K-G, la marca de la actora "**BURGER KING**" contiene igual número. No obstante, tanto las consonantes, como la estructura de sus sílabas y sus raíces difieren ostensiblemente entre una y otra. Veamos:

**SUPPER KING-BURGER KING- SUPPER KING-BURGER KING- SUPPER KING-BURGER KING- SUPPER KING-BURGER KING.**

En cuanto al criterio conceptual o ideológico, es preciso indicar que la marca "**SUPPER KING**" al traducirse al idioma español "**CENA REY**" y la marca "**BURGER KING**" entenderse como "**HAMBURGUESA REY**", no evocan en la mente del consumidor el mismo concepto, máxime si se tiene en cuenta que la partícula **SUPPER** de la marca cuestionada, tal como ya se dijo, es desconocida en nuestro medio y es la que tiene la fuerza diferenciadora frente a la marca de la actora.

Aunado a lo anterior, se puede afirmar como lo hace la Administración, que a tales diferencias deben agregarse los elementos gráficos de los signos en conflicto, pues, en "**SUPPER**

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

**KING**" los elementos denominativos se distribuyen dentro del gráfico, y figura la letra "K" con una corona, además los colores aplicados son distintos, cuya configuración permite distinguirla aún más de la marca "**BURGER KING**" de la actora, que contiene como figura una hamburguesa.

En este orden de ideas, la Sala estima que no son suficientes ni significativas las semejanzas entre los signos en disputa. Por lo tanto, el signo mixto "**SUPPER KING**" no genera riesgo de confusión directa o indirecta o de asociación que le impida ser registrado como marca para distinguir los productos de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por otra parte, ya que la actora afirma que su marca es notoriamente conocida, la cual de acuerdo con la norma Comunitaria se encuentra protegida para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, y que el Tribunal Andino en su interpretación prejudicial sostiene que "*La notoriedad de la marca no se presume sino que debe ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus*", hay que recurrir a las evidencias allegadas por la parte demandante, para efectos de analizar si efectivamente se encuentra probado dicho hecho.

**REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.**

De las pruebas relacionadas en la demanda que obra en los folios 94 a 96 del expediente, no aparece evidencia alguna que demuestre que la marca "BURGER KING" es notoriamente conocida, pues sólo figura a folio 66 un listado de los certificados de registro para distinguir los servicios y productos contenidos en las clases 42, 32, 31, 30 y 29, los cuales pueden ser considerados como un mero indicio de su uso.

Referente a la conexión competitiva que existe entre los productos de las clases 29, 30, 31 y 32 que ampara la marca "BURGER KING" de la actora y los servicios comprendidos en la clase 43 que distingue la marca "SUPPER KING", es irrelevante, toda vez que al no existir riesgo de confusión o asociación entre estas dos marcas, de acuerdo con lo expresado anteriormente, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

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

REF: Expediente núm. 2005-00304. ACTORA: BURGER KING CORPORATION.

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 :**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de septiembre de 2009

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO  
Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA  
Salva Voto

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO