



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020100055500

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Casa Bernardo Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Nieto & Chalela Abogados S.A.S.

Tema: Marca nominativa BASTION. Comparación entre marcas nominativas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Casa Bernardo Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 2010, 19018 de 14 de abril de 2010 y 33323 de 29 de junio de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Casa Bernardo Ltda., en adelante la parte demandante, actuando por intermedio de apoderado¹, presentó demanda² contra la Superintendencia de

¹ Cfr. Folios 46 a 48

² Cfr. Folios 2 a 24



Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 2010⁴, *“Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”* y 19018 de 14 de abril de 2010, *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”*: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 33323 de 29 de junio de 2010, *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BASTION que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Nieto & Chalela Abogados S.A.S., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁵:

“[...]

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la Sociedad CASA BERNARDO LTDA. y que concedió el registro de la marca “BASTION” Clase 5 (Expediente No. 09-077.143) a la sociedad NIETO & CHALELA ABOGADOS para distinguir: “PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PESTICIDAS” productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”

“[...] **ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. [...]”.

⁴ Esta resolución concedió el registro de la marca nominativa “BASTION”.

⁵ Cfr. Folio 19 y 20



2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 19018 de 14 de Abril de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, conformándola en todas sus partes.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33323 de 29 de Junio de 2010, por la el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, conformándola en todas sus partes.

4. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro de la marca "BASTION" (Nominativa) clase 5 (Expediente No. 09-077.143) a la sociedad NIETO & CHALELA ABOGADOS de Bogotá D.C. (Colombia) y como consecuencia de ello cancelar el certificado de Registro No. 405.160 referente a la marca citada.

5. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial [...]."

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁶:

4.1. Nieto & Chalela Abogados S.A.S., el 24 de julio de 2009, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo nominativo BASTION para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La parte demandada, el 30 de septiembre de 2009, publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 608, presentándose oposición por parte de Casa Bernardo Ltda. con fundamento en su marca nominativa GASTION que identifica productos de la Clases 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁶ Cfr. Folios 3 y 4



4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BASTION para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Casa Bernardo Ltda., el 19 de marzo de 2010, interpuso ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 19018 de 14 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 33323 de 29 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010.

Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración de los artículos 134⁷, 135 literales a) y b)⁸ y 136 literal a)⁹ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

⁷ “[...] 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.[...]”

⁸ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad [...]”

⁹ “[...] 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 servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [...]”



Concepto de violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

Primer cargo: “Violación del artículo 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 literales a) y b) de la misma Decisión”

7. Manifestó que “[...] la Superintendencia de Industria y Comercio violó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 135 literales a) y b) de la citada Decisión [...] por el hecho de que existe una directa relación entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto, no solo porque tienen algunos productos en común, sino también porque la marca “BASTIÓN” clase 5 que ampara debido a su otorgamiento “productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, pesticidas”, causa riesgo de confusión con la marca “GASTIÓN” clase 5 que también ampara “productos farmacéuticos” [...]”¹⁰.

Segundo cargo: “Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486”

8. Adujo que “[...] Si bien las marcas no son idénticas, lo anterior no significa que no sean confundibles, ya que si se observan las marcas “BASTION” y “GASTION” desde el punto de vista gráfico la marca “BASTION” tiene en su composición y en el mismo orden seis (6) letras de las siete (7) letras que conforman la marca “GASTON”, lo que hace a las marcas citadas confundibles desde el punto de vista del público consumidor o que se presente riesgo de confusión si las marcas enunciadas llegan a coexistir en el mercado de productos de la clase 5 internacional [...]”¹¹.

9. Finalmente, sostuvo que “[...] el tema de la confundibilidad de las marcas enunciadas con mayor rigor y consiste en el hecho de que si el público consumidor se confunde y toma la marca “BASTIÓN” como producto

¹⁰ Cfr. Folio 11

¹¹ Cfr. Folio 14



farmacéutico por creer que está consumiendo la marca “GASTIÓN” la que si ampara dentro de sus productos “los farmacéuticos”, lo anterior puede traer graves consecuencias para la salud e inclusive costarle la vida [...]”¹².

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

10. La parte demandada, actuando por intermedio de apoderada¹³, contestó la demanda¹⁴ y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente:

Legalidad de los actos administrativos acusados

10.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[...] *el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA) y la marca opositora GASTION (NOMINATIVA), no presentan semejanzas susceptibles de generar confusión y no conllevan a error al consumidor, teniendo en cuenta que dentro del ordenamiento gramatical, si bien es cierto, cada uno de los conjuntos contienen tres sílabas y coinciden en la terminación TION, también es cierto, que sus iniciales BAS/GAS son distintiva, que al percibir su aspecto fonético en cada uno de los conjuntos enfrentados, permite que el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA) presente una pronunciación distinta de un “fonema consonántico labial y sonoro”, iniciado con la letra B, mientras, que el signo opositor presenta un “fonema consonántico velar y sonoro” cuya iniciación se inicia con la letra G, permitiendo una retentiva en el consumidor haciéndolo más distintivo [...]”¹⁵.*

10.2. Agregó que “[...] *el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA), significa “Cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostiene la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc.”, mientras, el*

¹² Cfr. Folio 18

¹³ Cfr. Folio 76

¹⁴ Cfr. Folios 80 a 87

¹⁵ Cfr. Folio 85



signo previamente registrado u opositor GASTION (NOMINATIVA), es evocativo de la expresión gástrico o referente al estómago por contener la sílaba GAS, la cual es utilizada para distinguir productos de la clase 5 Internacional Niza como es el caso de ,arcas previamente registradas como GASOR, GASEX, GASIFLORA entre otros [...]”¹⁶.

Excepción previa

10.3. La parte demandada propuso la excepción previa denominada “[...] *Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta [...]”*¹⁷, que fundamentó en los siguientes argumentos.

“[...]”

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, sobre caducidad de las acciones, “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contado a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.

Teniendo en cuenta que la Resolución No. 8981 del 18 de febrero de 2010, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante la Honorable Corporación después del término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir 1 de diciembre de 2010 [...]”¹⁸.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

11. El tercero con interés en las resultas del proceso, actuando por intermedio de apoderada, contestó la demanda, argumentando lo siguiente:

Legalidad de los actos administrativos proferidos por la Directora de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

11.1. Adujo que “[...] *no existe ninguna prueba que permita dudar la legalidad de los actos administrativos demandados. El trámite para su expedición, así como*

¹⁶ Cfr. Folios 85 y 86

¹⁷ Cfr. Folio 86

¹⁸ Cfr. *Ibidem*



las motivaciones y decisiones en ellos contenidas se ajustan a derecho y cumplen todos los requisitos legales [...]”¹⁹.

11.2. Advirtió que “[...] las decisiones tomadas por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio no hayan satisfecho al demandante no implican que estas hayan violado la ley [...]”²⁰.

Improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

11.3. Indicó que “[...] el demandante, ni en su demanda, ni en las pruebas aportadas o solicitadas, ha presentado prueba que demuestre que esta acción es procedente para este caso. Por el contrario, el escrito presentado por él, y la manera que se ha concentrado en debatir los argumentos expuestos por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen presumir que el demandante considera válidas y legales las Resoluciones y sólo se encuentra en desacuerdo con las motivaciones contenida en las Resoluciones demandadas [...]”²¹.

Interpretación Prejudicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de 2015²², ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

13. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016²³, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de los literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada

¹⁹ Cfr. Folio 69

²⁰ Cfr. Folio 70

²¹ Cfr. Folio 68

²² Cfr. Folios 95 y 96

²³ Cfr. Folios 105 a 115



No procede la interpretación del Artículo 134 y del literal a) del Artículo 135 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tampoco procede interpretación del Literal b) del Artículo 135, toda vez que no se cuestiona el carácter distintivo del signo BASTION en relación con los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre una causal de irreregistrabilidad relativa por riesgo de confusión [...]'²⁴ (Destacado de la Sala).

14. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto proferido el 29 de agosto de 2017²⁵, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

16. Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestiones previas: reanudación del proceso y adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) excepción previa; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) los

²⁴ Cfr. Folios 108 y 109

²⁵ Cfr. Folio 117



principios y características del Derecho Comunitario Andino; viii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ix) la Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 proferida el 5 de septiembre de 2016; x) el marco normativo de la protección de marcas registradas; xi) el marco normativo sobre los derechos que confiere el registro de una marca; xii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial relativo a la comparación de marcas nominativas; xiii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y xiv) la solución del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Visto el artículo 128 numeral 7.²⁶ del Código Contencioso Administrativo²⁷, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308²⁸ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁹, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13³⁰ del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019³¹, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

18. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso *sub lite*.

²⁶ “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

²⁷ Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

²⁸ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

²⁹ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

³⁰ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

³¹ “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.



Cuestión previa: reanudación del proceso

19. Vistos el artículo 33 del Anexo³² de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999³³ de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001³⁴ del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno.

20. Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente³⁵; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486

21. Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece:

“[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con

³² Este anexo contiene el Protocolo Modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia.

³³ Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³⁴ “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

³⁵ Cfr. Folio 418 a 431



lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca [...]”.

22. De conformidad con la norma referida *supra*, la Sala considera que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma.

23. La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando **el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486**, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal.

24. La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando **el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486**, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; **o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe.**



24.1. Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda.

24.2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017³⁶, precisó que este tipo de acción tiene un carácter *sui generis* “[...] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que **conceden registros marcarios**; (ii) **tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años**; (iii) debe estar orientado a invocar la **violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro**; y (iv) puede ser interpuesto por **cualquier persona**, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa [...]”.

24.3. En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[...] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibídem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento [...]”³⁷.

Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

25. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé:

“[...] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del

³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110025800.

³⁷ Ibidem.



acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente [...]"

26. De conformidad con la norma citada *supra*, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial.

27. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia³⁸, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los

³⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2001-00033-01.



actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que:

“[...]”

Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera:

“[...]” Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca [...]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno.

En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se

pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011:

*Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que **admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irreregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.** Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a **la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.***

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva.

[...]”³⁹ (Destacados de Sala).

29. La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 *ibidem* o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

³⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01.



Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa

30. Visto el artículo 90⁴⁰ de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁴¹, que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil⁴², aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

31. Asimismo, vistos: i) el numeral 5.º del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 *ibidem*, sobre el control de legalidad.

32. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó:

[...]

De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad.

[...]

⁴⁰ “**Artículo 90. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda.** El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada [...]”

⁴¹ “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

⁴² Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”

*Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, **aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.***

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal

[...]”.

33. Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013⁴³, al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó:

"[...]

El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna. La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor:

“ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRÁMITE. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.”

En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada. Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar:

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001031500020120164200.



“Se debe advertir que el Tribunal ...tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía.

[...]

La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”

El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción.

La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

[...]” (Destacado de la Sala).

34. Esta Sección, en reiterada jurisprudencia⁴⁴, ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina.

Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa

35. Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo

⁴⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 1001032400020010006000; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020060025400; y de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500.



pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa **BASTION**, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa GASTION, que identifica productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

36. La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado.

37. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes.

38. En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa **BASTION**; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa GASTION, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136



literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso *sub examine*, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

39. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso *sub examine*, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

40. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa.



Excepción previa propuesta por la parte demandada denominada “Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento”

41. La parte demandada, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción denominada “[...] *caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento* [...]”, argumentando que para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación, notificación, comunicación o ejecución de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

41.1. Asimismo, precisó que, en el caso *sub examine*, la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010 “[...] *quedó debidamente ejecutoriada el 28 de julio de 2010, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante esa Honorable Corporación después del término legal de cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir, el 1 de diciembre de 2010* [...]”⁴⁵.

42. Atendiendo a la excepción propuesta por la parte demandada y que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación de un registro marcario, la Sala procederá a resolver la excepción propuesta.

43. Visto el inciso 2.º del artículo 172 de la Decisión 486, sobre acciones de nulidad, en virtud del cual la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

44. La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 21 de junio de 2018⁴⁶, en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, consideró que “[...] *con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente [...] la necesidad de que se publique el acto*

⁴⁵ Cfr. Folio 86

⁴⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 21 de junio de 2018. C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020110041600.



administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. [...]”⁴⁷. Así, desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate [...]”.

45. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso *sub examine*, es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 33323 de 29 de junio de 2010, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, se notificó el 28 de julio de 2010⁴⁸; y iv) la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2010⁴⁹, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado *supra*, comoquiera que los días 27 y 28 de noviembre de 2010 fueron días no hábiles.

46. La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Los actos administrativos acusados

47. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

47.1. Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010⁵⁰, mediante la cual la

⁴⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 28 de octubre de 2004, C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0060-01(6863).

⁴⁸ Cfr. Folio 29

⁴⁹ Cfr. Folio 24

⁵⁰ Cfr. Folios 30 a 34



Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca nominativa BASTION, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[...]”

Caso concreto.

En el caso sub-examine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y el siguiente signo distintivo, cuyo titular es la sociedad CASA BERNARDO LTDA.:

Marca	Expediente	Clase	Tipo	Certificad	Vigencia
GASTION	92-192854	05	Nominativa	102458	10/08/2013

2.1. Análisis comparativo de los signos

SIGNO SOLICITADA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
BASTION	GASTION

Siendo así las cosas. Se procederá a realizar un análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior.

En cuanto a la comparación de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado que:

“Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de la sílabas y las letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir”⁵¹.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección observa que al analizar los signos previamente representados BASTION y GASTION, no existen entre estos semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. En efecto, si bien los signos coinciden en la incorporación de algunos de sus fonemas, tal

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial No. 70-IP-2004



circunstancia no es determinante para concluir que los signos sean confundibles, si de la visión en conjunto, logra establecerse diferencias que alejen cualquier riesgo de confusión. **En efecto, en cuanto a la composición ortográfica de los signos, encontramos que el solicitado lo conforma la expresión BASTION, en donde la letra “B” que lo encabeza, representa un fonema consonántico labial y sonoro, mientras que la marca registrada GASTION, comienza con la letra “G”, que representa un fonema consonántico fricativo velar y sordo, que hace que al momento de ser pronunciados, permitiría desde esta perspectiva, diferencias como para permitir que los signos puedan ser fácilmente diferenciables por parte del consumidor.** Así mismo, debe destacarse como otro elemento diferenciador entre los signos en estudio, el hecho de que el signo solicitado presenta un concepto o idea claro, relacionado con una idea fundamental de una doctrina o de un sistema⁵², mientras que la marca registrada no posee concepto alguno, resultando ser una expresión de fantasía.

Así las cosas, **estima esta Dirección que las diferencias anotadas anteriormente, le confieren a cada signo considerado en su conjunto (BASTION/GASTION), una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva, que evitan que un consumidor las confunda en el mercado.**

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación, tan como sucede en este caso.

En conclusión, esta Dirección considera procedente el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por CASA BERNARDO LTDA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de

La marca nominativa: BASTION

Para distinguir: productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas; productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁵² DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición [En línea]; disponible: <http://buscon.rae.es/drae/>; recuperado el 17 de febrero de 2010

Titular: NIETO CHALELA ABOGADOS.

[...]” (Destacado de la Sala).

47.2. **Resolución núm. 19018 de 14 de abril de 2010**⁵³, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8991 de 18 de febrero de 2010. En la resolución se indicó:

“[...]”

*En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto si bien presentan una mediana semejanza en su estructura gramatical, al tratarse de signos de corta extensión, sus consonantes iniciales determinan su diferenciación de orden geográfico y fonético, vale decir, **BASTION** y **GASTION**, teniendo en cuenta que la primera “representa un fonema consonántico labial y sonoro”⁵⁴, mientras la segunda “representa un fonema consonántico velar sonoro”⁵⁵, por lo que al ser pronunciadas, generan una sonoridad distinta que facilita su recordación.*

*De otro lado, cabe anotar que la expresión **BASTION** hace referencia a “cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas”⁵⁶, mientras que el término **GASTION** previamente registrado carece de contenido conceptual específico, por lo que debe considerarse de fantasía, lo cual coadyuva a su diferenciación e individualización.*

Por lo tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

[...]” (Destacado de la Sala).

47.3. **Resolución núm. 333323 de 29 de junio de 2010**⁵⁷, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

⁵³ Cfr. Folios 35 a 38

⁵⁴ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición [En línea]; disponible: <http://buscon.rae.es/drae/>; recuperado el 8 de abril de 2010

⁵⁵ *Ibidem*

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ Cfr. Folios 39 a 43

apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8991 de 18 de febrero de 2010. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:

[...]

Desde los puntos de vista ortográfico y fonético se observa que las expresiones en cotejo, si bien es cierto coinciden en la terminación TION, sus iniciales BAS y GAS son lo suficientemente distintivas, implicando variaciones ortográficas con consecuencias fonéticas relevantes por la diferencia entre las consonantes B que fonéticamente representa un fonema consonántico labial y sonoro y la consonante G ubicado antes de la vocal “a” fonéticamente representa un fonema consonántico velar y sonoro. Asimismo, al inicio ser distinto, tiene un efecto de recordación importante, por ser lo primero que se ve y se pronuncia.

Aunado a lo anterior, la diferencia conceptual entre los signos refuerza las diferencias anotadas, por una parte BASTION significa cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, o idea fundamental de una doctrina, de un sistema etc., y GASTION es evocativo de gástrico o perteneciente o relativo al estómago, al ser el prefijo GAS en término de amplio uso para identificar productos de la clase 5ª Internacional.

[...]

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión Andina, con relación a los signos opositores.

[...]” (Destacado de la Sala).

El problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial:

48.1. Si las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 2010, 19018 de 14 de abril de 2010 y 33323 de 29 de junio de 2010, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa **BASTION** al tercero con interés directo en el resultado del proceso,



para identificar “*productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas*”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **vulneran el artículo 136 literal a)** de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

49. En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa, con registro marcario núm. 102458, que identifica productos de la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

50. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 235-IP-2016 en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y consideró que no procedía la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) *ibidem*.

51. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

52. 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 modificadorio del Acuerdo de Cartagena⁵⁸, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido

⁵⁸ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.



en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁵⁹ de la Comisión de la Comunidad Andina.⁶⁰

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

53. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

54. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente⁶¹ sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna

⁵⁹ 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.

⁶⁰ 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.

⁶¹ El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[...] *están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación* [...]”.



como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

55. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino⁶².

56. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos⁶³, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

57. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁶² De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

⁶³ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.



Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶⁴

58. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁶⁵

59. 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 Miembros.

60. 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 [...]”.

61. 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 [...]”.

⁶⁴ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁶⁵ 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.



62. 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 [...]*”.

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

64. 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 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016

65. La Sala Procederá a destacar las partes relevantes de la Interpretación Prejudicial⁶⁶:

“[...] 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) 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.

b) Ortográfica (gramatical): 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 obvia.

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

⁶⁶ Cfr. Folios 105 a 115

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

1.3. *Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

a) *La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.*

b) *En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*

c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.*

d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. [...].*

2. Comparación entre marcas denominativas

2.1. *Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable, dotadas o no de significado o concepto.*

2.2. *Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formada por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen la connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*

2.3. *En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas, se debe realizar un cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*

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 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 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.

c) 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.

d) 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.

2.3. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa).

3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos

3.1. En el presente caso, los signos confrontados distinguen fungicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.

3.2. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

3.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar el producto y por negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

3.4. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países la cultura “curativa personal”, según el gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

3.5. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y



análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

3.6. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.

3.7. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializados en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar del consumidor medio, que en el caso en comento es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito del hogar sin asistencia técnica permanente.

3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se debe determinar la registrabilidad de la marca en cuestión, tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida [...]” (Destacado de la Sala).

Marco normativo de la protección de marcas registradas

66. Vistos los artículos: i) 134 de la Decisión 486, que establece los requisitos generales que deben cumplir los signos para ser registrados como marcas; ii) 135 *ibidem*, que prevé las causales de irregistrabilidad de los signos respecto de las características propias de los mismos; iii) 136 *ibidem*, que indica las causales de irregistrabilidad cuando se afectan derechos de terceros; y iv) 137 *ibidem*, que se refiere a la posibilidad de no registrar como marca el signo por parte de la oficina nacional competente, en el caso de la República de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando existan indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal: la Sala considera que estos artículos conforman el conjunto normativo andino que regula el registro y protección de las marcas.



67. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, aplicable al caso *sub examine*, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a una marca previamente solicitada 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 riesgo de confusión o de asociación.

Marco normativo sobre los derechos que confiere el registro de una marca

68. Visto el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, en el caso del Estado colombiano ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

69. Visto el artículo 155 *ibidem*, el titular de una marca registrada puede impedir a cualquier tercero el uso de una marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográfica, similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

69.1. En este sentido, el titular del registro marcario tiene derecho a impedir a terceros que realice, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- i) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- ii) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios

para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- iii) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- iv) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- v) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y
- vi) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

70. Visto el artículo 161 *ibidem*, el titular de un registro marcario tiene derecho a transferir su titularidad por acto entre vivos o por vía sucesoria, para lo cual la transferencia deberá constar por escrito y tendrá que registrarse ante la oficina nacional competente.

71. Visto el artículo 162 *ibidem*, el titular del registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, actuación que deberá



constar por escrito y tendrá que registrarse ante la oficina nacional competente, so pena de no generar efectos ante terceros.

72. Vistos los artículos 146 y 147 *ibidem* el registro marcario permite a su titular actuar en procedimientos administrativos, oponiéndose a las solicitudes de registros marcarios de terceros tanto en el Estado en el cual se haya concedido el registro como en los demás Estados miembros de la Comunidad Andina, cuando considere que el signo solicitado a registro, sea idéntico o similar a su marca registrada y pueda generar en el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.

72.1. Cuando la oposición se presente con fundamento en el registro concedido en un Estado diferente, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Estado miembro donde interponga la oposición, debiendo para tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

73. Corolario de lo expuesto: i) el derecho al uso exclusivo de una marca, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante la oficina nacional competente y no por su uso; ii) el registro confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente; iii) el registro permite que el titular impida la utilización o aprovechamiento de su marca por parte de terceros; y iv) el titular del registro puede presentar oposiciones fundadas para desvirtuar el registro de otros signos distintivos que puedan generar riesgo de confusión o de asociación con los registros de los cuales es titular entre el público consumidor.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial relativo a la comparación de marcas nominativas

74. La Sala precisa que el caso *sub examine* involucra marcas nominativas, es decir, que utilizan únicamente expresiones compuestas por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado que, como lo señala la Interpretación Prejudicial, son expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable.



75. Visto el artículo 134 de la Decisión 486, establece:

“[...] 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. [...]”.*

76. Del contenido de la norma se establece que existe una lista enunciativa de los signos que pueden constituir marcas y exige que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y sean susceptibles de representación gráfica; dentro de la lista, prevé que podrán constituir marcas, entre otros, las palabras o combinación de palabras. Adicionalmente se refiere a la aptitud individualizadora del signo en sí mismo considerado, es decir, a su distintividad intrínseca.

77. Visto el literal a) del artículo 136 *ibidem*, prevé:

“[...] 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;*

[...]”.

78. De acuerdo con lo establecido en la norma, no pueden registrarse como marca los signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de un tercero; requisito que ha sido entendido como distintividad extrínseca; esto es, que el signo tenga la distintividad suficiente para no confundirse con marcas, lemas, enseñas o nombres comerciales presentes en el mercado.

79. Particularmente, son irregistrables aquellos signos que 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 asociación.

80. La jurisprudencia de esta Sección ha definido el marco de registro de las marcas nominativas a partir de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

81. En este sentido, la Sala en sentencia proferida el 7 de marzo de 2019⁶⁷, analizó la distintividad de marcas nominativas y, en concordancia con los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó que para compararlas se debe determinar si entre ellas existe similitud ortográfica, fonética o conceptual. Así lo consideró:

“[...] ha señalado que es necesario cotejar las marcas en su conjunto, sin fraccionarlas, y que, previo al cotejo, deben excluirse los términos de uso común, descriptivos, genéricos o técnicos.

[...] es necesario cotejar las marcas en su conjunto, sin fraccionarlas, y que, previo al cotejo, deben excluirse los términos de uso común, descriptivos, genéricos o técnicos.

[...]

Comparación Ortográfica

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca solicitada y la marca registrada en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la

⁶⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de marzo de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad.: 11001032400020120025100.

longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes.

[...]

Comparación fonética

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos y a la posición de la sílaba tónica. [...]

Comparación Ideológica

La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico. [...] (Destacado de la Sala).

82. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 120-IP-2017 definió los lineamientos que deben tenerse en cuenta al cotejar signos nominativos, indicó:

“[...] 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 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 que 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, cuyo significado se encuentra en el diccionario. [...]

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

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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 se encuentran en el mismo orden asumirán una interpretación 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 como es captada en el mercado [...]”.

83. El Tribunal Andino de Justicia⁶⁸ ha establecido criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que identifican, para lo cual indicó:

“[...] (i) La inclusión de los productos en una misma clase nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de productos.

[...]

“a) La inclusión de productos en una misma clase nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo el valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien la alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios e publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general – radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

⁶⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016.

d) *Relación o vinculación entre productos:* Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una tienda de cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuman que vienen del mismo productor.

e) *Uso conjunto o complementario de productos:* Los productos que comúnmente se pueden utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

d) *Mismo género de los productos:* Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe posibilidad que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)⁶⁹ [...]”.

84. La Sala considera que el registro de marcas nominativas están sometidos a las reglas comunes sobre la distintividad, donde se debe analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier otra circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, para lo cual se deberá tener en cuenta: i) cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy fácil de distinguir; ii) la sucesión de vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación; iii) encontrar la dimensión más características de las denominaciones confrontadas.

85. En este orden de ideas, la Sala advierte que existen unas reglas para la comparación de signos, las cuales se exponen a continuación:

Identidad o semejanza entre los signos

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial 70-IP-2008 de 2 de julio de 2008.

86. Para determinar si existe identidad o semejanza entre signos se debe realizar una comparación ortográfica, fonética e ideológica, esto se refiere a: i) la semejanza de los sonidos de los signos; ii) la semejanza de las letras que los componen, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto; y iii) la idea o concepto que transmite cada uno.

87. La comparación de los signos debe realizarse en su conjunto sin descomponer los mismo; sin embargo, debe tenerse en cuenta la impresión del consumidor medio comoquiera que éste identifica principalmente las semejanzas de los signos; por lo tanto, el análisis que se realice debe enfocarse en dichos aspectos, más no en buscar las diferencias, toda vez que ello conllevaría a concluir que no existe riesgo de confusión o de asociación. En este sentido, se debe revisar si los trazos o literalidad son semejantes o idénticos y, en caso de no serlo, si evocan el mismo concepto.

Conexidad de productos o servicios

88. El análisis para determinar si existe relación o conexidad entre los productos o servicios que identifican los signos debe tener en cuenta criterios como: i) si las empresas usualmente fabrican o prestan los mismos productos o servicios que identifican los signos; ii) cuales son los establecimientos y canales a través de los cuales usualmente se comercializan y publicitan los correspondientes productos o servicios; iii) las características y propiedades de los productos o servicios; y iv) el significado económico y finalidad aplicativa de los respectivos productos y servicios.

89. El segundo criterio referido *supra*, consiste en la posibilidad de generar el vínculo entre el producto y el empresario titular de la marca dependiendo de los canales de comercialización, siendo esto así, cuando el consumidor observa dos productos semejantes ubicados en un mismo sitio, se produce en la mente esa asociación a un mismo origen empresarial.



89.1. La comunidad de canales se presenta por: i) el tipo de establecimiento y ii) la forma de disposición en dichos canales. En este sentido se debe tener en cuenta las grandes cadenas o superficies como canales de comercialización comunes entre varios productos, lo que podría conllevar a una relación existente en razón del canal de comercialización.

89.2. Asimismo, en relación los medios de publicidad, la difusión de los productos tiene relación con los medios de comercialización o distribución, es decir, si los mismos productos se difunden por radio y televisión, puede generar una conexión competitiva, pero si la difusión se realiza en revistas especializadas, mensajes telefónicos y volantes, la conexión competitiva sería menor.

90. En relación con las características y propiedades de los productos o servicios, debe tenerse en cuenta la relación o vinculación de los mismos, comoquiera que la asociación que el consumidor realice del origen empresarial de los productos o servicios relacionados dependerá de ello. En este sentido, deben tenerse en cuenta conceptos como la sustitución, cuando un producto o servicio puede reemplazar otro; o complementariedad de los productos, entendida como el hecho que el uso de un producto o servicio puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no pueda utilizarse el otro.

90.1. De igual manera, debe tenerse en cuenta el género de los productos, en la medida en que si los signos confrontados se encuentran en diferentes clases y cumplen distintas funciones o finalidades no existirá conexión; pero puede ocurrir que se encuentre conexidad aun cuando identifiquen diferentes clases. En este sentido, la regla de la especialidad es de vital importancia, en virtud de la cual, el hecho de pertenecer a una misma clase no supone la conexidad y, consecuentemente, el estar en diferentes clases no la elimina.

91. El cuarto criterio, hace referencia al significado económico de los productos y servicios y su finalidad, para lo cual se debe determinar a qué sector económico corresponde el producto o servicio, esto es, si los bienes son de primera necesidad o por el contrario se trata de bienes y servicios suntuarios, o si están dirigidos para un sector exclusivo de consumidores o al público en general.



92. La Sala considera que para establecer el grado de conexidad entre productos y servicios deben coincidir varios de los factores anteriormente señalados, no basta la presencia de uno solo de ellos, así como tampoco la configuración de todos.

93. La Sala, con fundamento en todo lo anterior, procede a estudiar los cargos de nulidad propuestos en la demanda contra los actos administrativos que concedieron el registro de la marca nominativa BASTION.

Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

94. Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[...] *productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]*”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores.

95. Esta Sala, en reiteradas oportunidades⁷⁰, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre

⁷⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600.



la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[...] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” [...]”⁷¹.

96. En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

97. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁷² ha considerado:

“[...] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente [...]”.

Solución del caso concreto

98. La Sala considera importante precisar que la marca nominativa GASTION, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, fue cancelada parcialmente por no uso por la parte demandada, mediante la Resolución núm. 56851 de 27 de septiembre de 2012, “*Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca*”, expedida por la Directora de Signos Distintivos, en el sentido de excluir

⁷¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP-2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000.



de su cobertura los siguientes productos: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material de empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes”* y, como consecuencia, quedo registrada únicamente para distinguir: *“productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*⁷³.

99. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la marca nominativa concedida mediante los actos administrativos acusados, cuyo titular es el tercero con interés en las resultas del proceso, y la marca registrada previamente, cuyo titular es la parte demandante, sobre las cuales se realizará el estudio de confundibilidad, son como se muestran a continuación:

MARCA CONCEDIDA	MARCA REGISTRADA
BASTION	GASTION
Titular: Nieto & Chalela Abogados S.A.S. Registro marcario núm. 405160	Titular: Casa Bernardo Ltda. Registro marcario núm. 102458
Clase 5 <i>“[...] Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas [...]”</i>	Clase 5 <i>“[...] Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”</i>

100. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas nominativas.

101. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado para lo cual se estudiará el cargo de nulidad formulado en la demanda.

⁷³ Consulta realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio Cfr. <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637227873278001853>

**Cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486**

102. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, establece que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre la marca concedida y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o de asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos. En primer término, la marca concedida debe ser idéntica o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar la marca concedida y la marca registrada.

103. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y, al respecto, consideró en la Interpretación Prejudicial que “[...] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor [...]”⁷⁴.

104. Así entonces, la distintividad es característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

105. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

⁷⁴ Cfr. Folio 109 y 110

106. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si la marca nominativa BASTION, que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, concedida mediante los actos administrativos acusados, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

107. La parte demandante, en el cargo de violación desarrollado en el libelo introductorio, indica específicamente que la marca concedida tiene una similitud ortográfica, fonética y conceptual con su marca registrada, representando un riesgo frente los consumidores al generar una eventual confusión.

108. La parte demandada, en los actos administrativos acusados, encontró que entre la marca concedida y la marca registrada no existen similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, porque si bien la marca solicitada BASTION, presenta semejanza en su estructura gramatical, al tratarse de signos de corta extensión, sus consonantes iniciales determinan su diferenciación de orden ortográfico y fonético; es decir, BASTION y GASTION.

109. Esta Sección⁷⁵, con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión “[...] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]”⁷⁶.

110. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[...] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se

⁷⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020070020100.

⁷⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”⁷⁷.

111. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

112. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”⁷⁸.*

113. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

114. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si la marca concedida cumple con los requisitos en ella previstos.

Análisis de los supuestos normativos

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

115. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca concedida y la registrada, la Sala observa que tanto la marca concedida BASTION como la marca registrada GASTION son nominativas.

⁷⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁷⁸ *Ibidem*.



116. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó⁷⁹:

“[...] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas, se debe realizar un cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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 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 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.

c) 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.

d) 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. [...]”.

117. Para la Sala es evidente que los signos en controversia se encuentran conformados por elementos nominativos, por cuanto están representados por palabras pronunciables, es decir, la sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distingue y determina la impresión general que suscitaría en los consumidores.

118. El análisis de confundibilidad entre la marca concedida BASTION y la marca registrada GASTION, es el siguiente:

Comparación Ortográfica

119. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el

⁷⁹ Folio 112



número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada.

120. La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y sílabas, como se puede apreciar a continuación:

MARCA CONCEDIDA

B	A	S	T	I	O	N
1	2	3	4	5	6	7

MARCA REGISTRADA

G	A	S	T	I	O	N
1	2	3	4	5	6	7

121. La marca concedida (BASTION) está conformada por una (1) palabra, dos (2) sílabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes, y la marca registrada (GASTION) tiene la misma conformación.

122. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan iguales en cuanto a la composición, esto es, el número de sílabas y letras, las mismas vocales ubicadas en la misma posición, están conformadas por cuatro (4) consonantes, respecto de las cuales coinciden en tres (3) de ellas.

123. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera consonante en el prefijo, esto es, la letra B por la G, por cuanto a ambas palabras las sucede la vocal A y comparten la sílaba tónica TION y el sufijo ION en la misma posición; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto.



124. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante.

Comparación Fonética

125. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Así las cosas, las marcas guardan semejanzas sustanciales debido a que al pronunciarlas, se observa que se escuchan de forma similar. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino:

GASTION – BASTION – GASTION – BASTION-
GASTION – BASTION – GASTION – BASTION-
GASTION – BASTION – GASTION – BASTION-

126. Además, la coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “G” por la “B” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida.

127. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la primera consonante del prefijo, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la sílaba tónica TION en la misma posición, que al ser pronunciadas no son diferenciables, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica

128. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico.



129. En el caso *sub examine*, la palabra BASTION de la marca concedida tiene significado en el idioma castellano, esto es, *“Baluarte. Cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc.”*⁸⁰ y la palabra GASTION de la marca registrada, no tiene en el idioma castellano un significado específico.

130. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. En efecto, señaló que *“[...] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía [...]”*.

131. En este orden de ideas, la Sala considera que: i) las marcas resultan arbitrarias cuando no tienen significado alguno o cuando teniéndolo no se relaciona con los productos o servicios que pretende identificar; ii) la marca concedida tiene un significado; sin embargo, al no tener relación con los productos de la Clase 5 que identifica, se puede considerar como una marca arbitraria y, en ese sentido, una marca de fantasía; iii) la marca previamente registrada no tiene significado alguno por lo que es una marca de fantasía; y iv) al ser marcas de fantasía para los productos que pretenden identificar, las marcas en cuestión no resultan comparables en este aspecto.

132. En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas, además de identificar productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁸⁰ Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: <https://dle.rae.es/bastión>. Consultado el 24 de marzo de 2020.

133. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto

134. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la similitud entre la marca nominativa concedida BASTION y la marca registrada GASTION, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto la marca concedida como la marca registrada, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

135. La Sala, en sentencia del 8 de marzo de 2018⁸¹, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

[...]

un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

*De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no **conexión competitiva**.*

⁸¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090041700.



[...].

136. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación Prejudicial 473-IP-2015 definió los lineamientos que deben tenerse en cuenta al cotejar signos nominativos, indicó:

“[...]

se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis

[...]

La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]”.

137. Para la comparación de la marca concedida y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por la marca concedida y la marca registrada. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron señalados en la interpretación prejudicial 473-IP-2015, en donde se enlisto como presupuestos los siguientes:

“[...]

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios.

[...]”

138. Para examinar el grado de vinculación o relación competitiva entre productos y/o servicios, el Tribunal Andino de Justicia⁸² ha establecido criterios como la naturaleza y género semejantes, canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización similares, el uso de medios de publicidad afines, relación o vinculación y grado de sustitución, intercambiabilidad o complementariedad, finalidad y tipo de consumidor al que se dirigen y, ha indicado, que no es necesario que se den todos, pero sí que concurren varios de ellos.

139. En relación con los canales de distribución y comercialización, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que:

“[...]”

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor [...]”⁸³.

140. Por una parte, la marca nominativa concedida BASTION identifica “[...] productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; pesticidas [...]”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por la otra, la marca registrada GASTION, identifica “[...] productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas [...]”, productos de la

⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, v. gr. interpretaciones prejudiciales 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016, 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, entre otras.

⁸³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 26-IP-2014 de 29 de mayo de 2014.



misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza; por lo que es claro que identifican los mismos productos.

141. Atendiendo lo anterior, la Sala considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados, tiendas, veterinarias, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad.

142. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BASTION para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Conclusión

143. La Sala considera que existe semejanza entre las marcas confrontadas y conexidad competitiva entre los productos que identifica cada una de ellas; motivo por el cual, existe riesgo de confusión entre las marcas nominativas BASTION y GASTION y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad extrínseca, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

144. En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa BASTION y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario correspondiente y la publicación de la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.



Condena en costas

145. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante.

Reconocimiento personería

146. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁸⁴, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados.

147. Atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder⁸⁵ para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería.

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

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

⁸⁴ “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

⁸⁵ Cfr. Folio 155



TERCERO: DECLARAR no probada la excepción previa denominada “*caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento*” propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 2010, “*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario*”; y 19018 de 14 de abril de 2010, “*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 33323 de 29 de junio de 2010, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa BASTION para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Nieto & Chalela Abogados S.A.S. y que publique la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: 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.

SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 155 del expediente.



NOVENO: 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.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado