



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020080019700

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Confecciones Leonisa S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Lifted Research Group Inc.

Tema: Cotejo entre marcas mixtas. Marcas compuestas por letras.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Confecciones Leonisa S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36670 de 28 de diciembre de 2006, 3539 de 16 de febrero de 2007 y 13354 de 11 de mayo de 2007.

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. Confecciones Leonisa S.A., en adelante la parte demandante¹, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

¹ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2

² Cfr. Folios 24 a 35

establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172⁴ de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36670 de 28 de diciembre de 2006⁶, *“Por la cual se resuelve una solicitud de registro de marca”* y 3539 de 16 de febrero de 2007, *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”*: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 13354 de 11 de mayo de 2007, *“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 mixta L que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Lifted Research Group, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁷:

“[...] 1. Solicito la NULIDAD de las siguientes Resoluciones:

A.- 36670 de Diciembre 28 de 2006 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “L”.

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

“[...] ARTICULO 85. ACCIÓN 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 *“[...] 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. [...]”*

⁵ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

⁶ Esta resolución concedió el registro de la marca mixta L, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

⁷ Cfr. Folios 25 y 26

B.- 3539 de Febrero 16 de 2007 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó la Resolución 36670 de Diciembre 28 de 2006.

C.- 13354 de mayo 11 de 2007 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirman las Resoluciones 36670 de Diciembre 28 de 2006 y 3539 de Febrero 16 de 2007.

2. Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H. Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

*a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca “L” mixta solicitada por la sociedad **LIFTED RESEARCH GROUP Inc.** de las condiciones ya indicadas para distinguir: artículos de vestir, calzado y sombrerería, especialmente camisetas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas de mujer, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, pijamas, boxer, ropa interior, ropa para ski, artículos de vestir para tabla de nieve, sorongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza”; productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª Edición) de Niza.*

b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁸:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 2 de marzo de 2006, el registro como marca del signo mixto L para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2006 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 566, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas L y L LEONISA, con certificados núms. 106.484 y

⁸ Cfr. Folios 26 y 27

114.024, respectivamente, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta L para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 3639 de 16 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006, y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 13354 de 11 de mayo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135⁹ y el literal a)¹⁰ del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación

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

⁹ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
[...]

b) carezcan de distintividad; [...]”

¹⁰ “[...] 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; [...]”

Primer cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

6.1. La demandante citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de distintividad. Sin embargo, no expuso ni desarrollo concepto de violación en lo referente a la causal de irregistrabilidad absoluta establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

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

6.2. Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que “[...] la solicitud de registro de la marca “L” (M) expediente N° 06-20973 es *IDÉNTICA GRAMATICAL Y FONÉTICAMENTE*, a las marcas de mi poderdante la sociedad *CONFECIONES LEONISA S.A.*, especialmente a la marca “L” y diseño [...]”¹¹.

6.3. Señaló que “[...] la marca registrada con posterioridad a las marcas de mi representada, está constituido por elementos denominativos (L) y por una grafía especial, debiendo considerarse que la dimensión característica la constituye indudablemente y en la misma relevancia, la letra L y la escritura característica en que se encuentra escrita, por lo que los citados elementos en su conjunto llevan la carga distintiva de dicho signo [...]”¹².

6.4. Precisó que “[...] en cuanto a las marcas registradas de mi representada debe considerarse que las mismas se tratan de marcas mixtas, conformadas por los elementos figurativos, por lo que los productos serán solicitados verbalmente y por la recordación que les genere a las consumidoras la impresión visual de la presentación del producto, conformada tanto por la letra L como por la grafía especial de la misma, lo cual determina que el examen comparativo de los signos debe incidir en ambos elementos. [...] en este sentido cabe insistir que el público consumidor al momento de adquirir prendas de vestir presta atención particular, solicitándolas en algunos casos de manera verbal y en otros las selecciona orientándose por sus etiquetas, por lo que el aspecto gráfico de los signos es sumamente relevante [...]”¹³.

¹¹ Cfr. Folio 28

¹² Cfr. Folio 29

¹³ *Ibidem*.

6.5. Argumentó que “[...] ambos signos presentan coincidencias en el elemento denominativo conformado por la letra L, lo cual indudablemente genera una similitud al grado de confusión entre sus aspectos de conjunto, más aún si consideramos que en los registros y en el mercado nuestra marca es la única conformada solamente por la letra L e identificada con ella [...]”¹⁴.

6.6. Añadió que “[...] la grafía de la letra L si bien, a primera vista, es apenas similar a la letra L que conforma nuestra marca registradas, cabe tener presente que la letra L con la que se escribe LEONISA puede ir variando con el transcurrir del tiempo, particularmente, por la actividad de mercadeo que se desarrolla alrededor del producto. En tal sentido, el consumidor al encontrarse frente a una letra L sin ningún otro elemento identificado podría válidamente asumir que la marca registrada equivocadamente por la autoridad administrativa a favor de LIFTED RESEARCH GROUP INC identifica los productos de nuestro poderdante o en su caso una nueva línea de productos que se ofrecen bajo las marcas registradas de nuestro poderdante [...]”¹⁵.

6.7. Reiteró que “[...] los signos confrontados comparten la letra L sin que la grafía característica de los mismos logre diferenciar suficientemente los signos, considerando que en los registros y en el mercado la letra L identifica únicamente los productos de mi poderdante Confecciones Leonisa S.A.- por lo que de aceptarse el registro de la marca de la empresa LIFTED RESEARCH GROUP INC se podrá llevar a confusión indirecta al consumidor en relación a la procedencia empresarial de los productos a distinguir, en tanto la diferencia en la grafía especial simplemente se podría limitar a indicar una variación en la línea de productos pudiendo establecerse eventualmente una vinculación comercial entre la demandada y mi representada [...]”¹⁶.

6.8. Concluyó que “[...] considerando que los signos confrontados distinguen productos idénticos y que, por tratarse de productos de la misma naturaleza están destinados al mismo público consumidor, serán vendidos por los mismos canales de comercialización, se incrementa el riesgo de confusión al momento de la adquisición de los productos siendo que los signos son gráfica y fonéticamente similares [...]”¹⁷.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Cfr. Folio 33

¹⁷ Ibidem.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada¹⁸ contestó la demanda¹⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

7.1. Manifestó que “[...] con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la entonces Decisión 486 de la Comunidad Andina [...]”²⁰.

7.2. Argumentó, frente al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca registrada, que “[...] el signo “L” (mixta) tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados “L” (solicitada) para distinguir productos de la clase 25 y “L” (mixta) (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 25; en primer término es de señalar que si bien es cierto que en las marcas conformadas por letras el derecho exclusivo recae no sobre la letra misma sino sobre el diseño que se le imprima a la letra, por lo que su fuerza distintiva recae sobre su peculiar configuración gráfica [...]”²¹.

7.3. Añadió que “[...] la marca solicitada “L”, clase 25, tiene elementos suficientemente diferenciadores del diseño que posee la marca del opositor; de una parte en el signo solicitado se incorpora la letra L en letra manuscrita y en la parte inferior de la l hace una curva similar. [...] Por su parte, la marca opositora consiste en una letra l mayúscula cursiva establecida en dos partes una inferior y otra posterior y está encerrada dentro de una circunferencia simple o sin diseño [...]”²².

¹⁸ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 95

¹⁹ Cfr. Folios 84 a 90

²⁰ Cfr. Folio 85

²¹ Cfr. Folio 87

²² Ibidem.

7.4. Por último, indicó que “[...] los signos confrontados no presentan similitudes y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que induzcan al consumidor a error, sin que en el mercado se pueda tener la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede [...]”²³.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso,²⁴ contestó la demanda²⁵ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

8.1. Sostuvo, frente a los argumentos de la parte demandante en cuanto al concepto de violación del literal b) del artículo 135, que “[...] la demandante solamente se limita a transcribir la norma y extractos del Tribunal Andino de Justicia acerca del concepto de distintividad, sin realizar por lo menos algún esfuerzo argumentativo o intelectual para explicar cómo es que la administración supuestamente violó el artículo 135 b) de la Decisión 486. [...] Lo anterior refleja una omisión del deber de explicar el concepto de la violación de la norma [...]”²⁶.

8.2. Advirtió, respecto del referido cargo de violación, que “[...] resulta a todas luces inapropiado plantear la violación de la prohibición absoluta señalada en el artículo 135 b) de la Decisión 486, tomando como presupuesto o condición previa la violación de la prohibición relativa consagrada en el artículo 136 a) de la misma Decisión. Pues ello implicaría juzgar dos veces la registrabilidad o irreregistrabilidad de un signo por exactamente el mismo fenómeno (confundibilidad) a través de dos normas distintas, tesis no razonable considerando que el legislador comunitario ha querido dar carácter especial a cada prohibición (una absoluta y otra relativa) para evitar efectos distintos, por una parte el registro de signos no aptos en abstracto para distinguir producto o

²³ Cfr. Folio 89

²⁴ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 79 a 82

²⁵ Cfr. Folios 61 a 78

²⁶ Cfr. Folio 63

servicio alguno (art. 135 b)) y por otra el registro de signos que pueden generar confusión con marcas previamente registradas y ajenas (art. 136 a)) [...]”²⁷.

8.3. Argumentó, en línea con lo anterior, que “[...] la marca “L (mixta)” cumple con el requisito de distintividad señalado en el artículo 135 b) en concordancia con el artículo 134 de la Decisión para constituirse como marca y, en consecuencia, es apta para distinguir productos o servicios en el mercado [...]”²⁸.

8.4. Explicó que “[...] el signo “L (mixto)” cumple con el requisito de distintividad o aptitud distintiva en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite constituirse como marca, pues por un lado no es de simplicidad elemental que le impida funcionar distintivamente, y por otro lado tampoco es un signo de estructura tan compleja que le impida ser percibida como distintivo [...]”²⁹.

8.5. Añadió que “[...] el signo “L (mixto)” concedido en registro como marca a mi representada no viola el artículo 135 b) de la Decisión 486, ya que, contrario a lo afirmado por el demandante, cumple con los requisitos para ser marca, es decir, es distintivo, perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica [...]”³⁰.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

8.6. Afirmó, frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[...] al estudiar la registrabilidad de la marca “L (mixta)” de mi representada, se advierte que cualquier similitud entre esta y la marca “L (mixta)” de la actora no es de tal magnitud que pueda inducir al público a error o confusión, pues la impresión de conjunto que cada una despierta desplaza cualquier coincidencia que se observe desde el puro aspecto ortográfico [...]”³¹.

8.7. Explicó, frente a la comparación de marcas mixtas, que “[...] la comparación de marcas mixtas compuestas únicamente por una letra y un dibujo especial, representan casos en los cuales se admite reconocer prioridad a los elementos gráficos de los signos, puesto que como se explicará más adelante, las letras en sí mismas consideradas no son monopolizables a título de marca, a menos que presenten

²⁷ Cfr. Folio 64

²⁸ Cfr. Folios 65 a 66

²⁹ Cfr. Folio 66

³⁰ Cfr. Folio 67

³¹ Cfr. Folio 68

elementos gráficos particulares en los cuales radicaría su fuerza distintiva. [...]” Y, en el mismo sentido, añadió que “[...] considerando las marcas compuestas por una única letra y un dibujo especial bien como mixtas o como figurativas, su comparación requiere atención especial a sus características de presentación visual más que a la denominación o pronunciación de las letras, o al contenido conceptual o significado de la letra representada ya que las letras tomadas de forma individual son inapropiables a título de marca [...]”³².

8.8. Indicó, frente a la comparación de las marcas en cuestión, que “[...] es necesario tomar cada uno de los signos comparados en su totalidad propia, es decir, que al hacerse el cotejo, todos los elementos que componen a cada signo deben incluirse para poder determinar si existe riesgo de confusión. Debe entonces evitarse el fraccionamiento de los elementos de las marcas que se comparan (v.gr. descomponiendo la letra de su elemento gráfico especial), o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que ese no es el proceder del consumidor medio [...]”³³.

8.9. Señaló, en relación con la naturaleza de los signos enfrentados, que “[...] es claro en este asunto que las marcas enfrentadas están constituidas por una sola letra o inicial en cada caso combinada con un componente visual o gráfico que les reporta distintividad. [...] Al ser las letras del alfabeto recursos escasos que deben permanecer disponibles para la comunidad y generalidad de empresarios, y no en el patrimonio exclusivo de un único participante del mercado, la doctrina y jurisprudencia han conceptualizado que las marcas constituidas por pocas letras o sólo una – como ocurre en el caso que nos ocupa – la variación sustancial del aspecto gráfico de estas permite su coexistencia en el registro y en el comercio. También se ha establecido que en la comparación de este tipo de marcas así constituidas, para efectos de establecer o desvirtuar su confundibilidad debe atenderse primordialmente el aspecto gráfico determinante de su distintividad, pues la inclusión del elemento de uso necesario, como lo son las solas letras, las convierte en signos débiles [...]”³⁴.

8.10. Sostuvo, en relación con lo anterior, que “[...] es así evidente que la marca “L (mixta)” (reg. N° 104.684) de la actora es una marca débil al consistir en la inicial del nombre distintivo de dicha sociedad, Confecciones Leonisa S.A., y sobre todo cuando

³² Cfr. Folios 70 y 71

³³ Cfr. Folio 72

³⁴ Cfr. Folio 74

la letra L, sin elemento gráfico alguno, aplicada a prendas de vestir, es un elemento común para indicar una talla grande, larga o “large” (talla “L”), aspecto que el despacho deberá tener en cuenta al analizar la naturaleza de las marcas que se comparan [...]”³⁵.

8.11. Argumentó que “[...] tras una adecuada aplicación de los criterios doctrinales y jurisprudenciales arriba anotados, es evidente que la distintividad de la marca “L (mixta)” (reg. N° 104.684) de la actora y de la marca “L (mixta)” (reg. 335.450) de mi representada no está dada por la sola letra L, sino por sus singulares características gráficas, y que sus registros no confieren exclusividad sobre el sólo fonema o carácter “L” tomado por separado de los especiales diseños impresos por cada empresario [...]”³⁶.

8.12. Añadió que “[...] considerando la debilidad distintiva de la marca “L (mixta)”, (reg. N° 104.684, es claro que la actora no puede pretender válidamente que con base en tal registro se anule el registro de otras marcas que también representan la letra L con diseños gráficos diferentes y distintivos [...]”³⁷.

8.13. Afirmó que “[...] la confundibilidad nominativa, gráfica o conceptual que la accionante afirma existente entre los signos enfrentados no tiene fundamento válido, considerando que la coincidencia de los mismos en la letra L no genera por si sola riesgo de que el consumidor incurra en confusión directa o indirecta al elegir los productos que lleven las marcas [...]”³⁸.

8.14. Concluyó que “[...] es claro que una vez analizadas sucesivamente las marcas en conflicto, apreciando en conjunto todos los elementos que las componen, la distintividad de sus diseños especiales y la inapropiabilidad de la letra L individualmente considerada, llegamos inequívocamente a la conclusión que las marcas comparada pueden coexistir en el comercio para identificar productos de la clase 25 sin inducir a confusión o error al público consumidor, dado que la fuerza distintiva de cada marca está dada por en la particular combinación de la letra L con grafías singulares [...]”³⁹.

³⁵ Cfr. Folio 75

³⁶ Cfr. Folios 75 y 76

³⁷ Cfr. Folio 76

³⁸ Ibidem.

³⁹ Cfr. Folio 77

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de septiembre de 2014⁴⁰, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 481-IP-2015 el 14 de julio de 2016⁴¹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a). No se interpreta el artículo 2135 literal b), puesto que el presente caso no tiene que ver con una causal absoluta de irregistrabilidad [...]”⁴².

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

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de octubre de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de octubre de 2019⁴³, 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 artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

14. Durante el término legal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda y el Ministerio Público presentó concepto. La parte demandante y la parte demandada guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

⁴⁰ Cfr. Folios 113 y 114

⁴¹ Cfr. Folios 123 a 134

⁴² Cfr. Folio 126

⁴³ Cfr. Folio 141 y 142

15. El Ministerio Público⁴⁴ rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó “[...] declarar la legalidad de las Resoluciones Nos. 36670 de diciembre 28 de 2006, 3539 del 16 de febrero de 2007 y 13354 de 11 de mayo de 2007 [...]”⁴⁵, argumentando lo siguiente:

15.1. Indicó que “[...] en consideración de esta Delegada y al tenor de lo expuesto por el Tribunal Andino, para proceder al registro de una letra como marca, se deberán tener los siguientes aspectos: i) deberá ser suficientemente distintiva en cuanto a grafía y aspectos visuales, ii) no otorgará exclusividad sobre la letra sino sobre los aspectos distintivos de la misma y iii) tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta el signo [...]”⁴⁶.

15.2. Manifestó que “[...] atendiendo al aspecto visual de las marcas figurativas en conflicto, el Ministerio Público considera que poseen suficientes elementos gráficos que le permiten al consumidor no incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto por lo cual, el ente administrativo no erró al conceder el registro de la marca figurativa, atendiendo a la consideración de que la letra “L” no es apropiable en exclusiva sino en cuanto al aspecto gráfico que le otorgue distintividad [...]”⁴⁷.

15.3. Por último, concluyó que “[...] es claro que existen diferencias objetivas y fácilmente apreciables entre la grafía y aspectos visuales de una y otra marca [...]”⁴⁸.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 481-IP-2015 proferida el 14 de julio de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

⁴⁴ Dra. Sonia Patricia Tellez Beltrán, Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado.

⁴⁵ Cfr. Folio 167 reverso.

⁴⁶ Cfr. Folio 167

⁴⁷ *Ibidem*

⁴⁸ Cfr. Folio 167 reverso.

Competencia de la Sala

17. Visto el artículo 128 numeral 7.⁴⁹ del Código Contencioso Administrativo⁵⁰, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308⁵¹ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁵², sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13⁵³ del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019⁵⁴, 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. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados⁵⁵ son los siguientes:

19.1. **La Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006⁵⁶**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos 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 mixta L, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó:

“[...]”

Si bien se ha señalado que en las marcas mixtas el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras, la jurisprudencia también ha señalado que esto no obsta para que en un caso dado el

⁴⁹ “[...] 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 [...]”.

⁵⁰ Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

⁵¹ “[...] 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 instauren 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 [...]”

⁵² “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

⁵³ 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.

⁵⁴ “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

⁵⁵ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

⁵⁶ Cfr. Folios 9 a 14

elemento gráfico pueda ser definitivo para determinar la confundibilidad o no confundibilidad entre dos signos.

De otra parte, esta oficina ha entendido que en las marcas conformadas por letras, el monopolio y como consecuencia de ello el derecho de exclusiva recae no sobre la letra misma sino sobre el diseño exclusivo sobre el uso de una letra, pero si puede, y está en todo su derecho, de abrogarse el uso exclusivo el diseño que se le da a la letra utilizada como elemento distintivo de sus productos o servicios en el mercado. En otras palabras, la fuerza distintiva de los signos constituidos por letras del alfabeto se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por una letra, pasa a un segundo plano.

Así, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre la marca solicitada L (mixta) y la marca opositora L (mixta) no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Esto obedece a que si bien las marcas coinciden en la incorporación de una letra L, el diseño de la marca solicitada tiene elementos suficientemente diferenciadores del diseño que posee la marca del opositor. De un lado el signo solicitado incorpora la letra L en letra manuscrita y tanto en la parte superior e inferior de la L hace una curva similar pero en lados contrario. En tanto, la marca opositora consiste en una letra L mayúscula cursiva establecida en dos partes una inferior y otra posterior y está encerrada dentro de una circunferencia simple o sin diseño. En conclusión, siendo las letras consideradas de forma individual inapropiables a título de marca, salvo tengan un dibujo o configuración característica, tenemos que las marcas enfrentadas más allá de coincidir en incluir una letra L, cada una contiene elementos adicionales que mirados en su conjunto le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

[...]

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás casuales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de

La marca mixta L (según modelo adjunto)

[...]” (Destacado fuera de texto).

19.2. **La Resolución núm. 3539 de 16 de febrero de 2007⁵⁷**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36670 de 26 de diciembre de 2006, en la que se indicó:

[...]

Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que no concurren en el presente caso los presupuestos de irreregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136 anteriormente citado, por no existir entre el signo solicitado a registro y las marcas opositoras, similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto desde el punto de vista gráfico, cada signo cuenta con elementos que facilitan su identificación e individualización, pese a algunas coincidencias entre ellos, razones que fueron suficientemente expuestas en el acto administrativo objeto del recurso y que por el presente acto reiteramos.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 36670 de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores [...]" (Destacado fuera de texto).

19.3. **La Resolución núm. 13354 de 11 de mayo de 2007⁵⁸**, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009 y declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la cual se indicó:

[...] la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, L y L / L LEONISA / L LEONISA IN COLECCIÓN JUVENIL, después de un primer impacto general y de conjunto, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, si bien las marcas cotejadas incorporan en su conjunto la letra "L", esta no es monopolizable por un solo empresario, por lo cual se permite su registro siempre y cuando contenga elementos adicionales que le confieran distintividad. Así las cosas, las marca L LEONISA / L LEONISA IN COLECCIÓN JUVENIL, se componen de palabras adicionales que permiten su diferenciación del signo solicitado L. Analizado este punto, debemos centrarnos en la

⁵⁷ Cfr. Folios 15 a 18

⁵⁸ Cfr. Folios 19 a 23

comparación del signo L con la marca registrada L por la sociedad Confecciones Leonisa S.A., a fin de determinar si estas presentan elementos gráficos que permitan su diferenciación.

*Al observar las marcas cotejadas, podemos constatar que el signo solicitado en registro L presenta un diseño especial, se encuentra escrito en color negro, con una línea gruesa que presenta una curvatura especial en sus extremos. Por su parte, la marca registrada L de propiedad de la sociedad Confecciones Leonisa S.A., consiste en un óvalo dentro del cual se encuentra la letra "L" mayúscula, en letra cursiva, con un trazado sencillo. **Al observar las marcas cotejadas, se puede inferir que estas no se asemejan gráficamente, por cuanto cada una de ellas presenta elementos que las hacen únicas y originales, permitiendo que el consumidor logre diferenciarlas en el mercado y les atribuya un origen empresarial diverso.***

Teniendo en cuenta lo expuesto, considera esta Delegatura que los signos L y L / L LEONISA / L LEONISA IN COLECCIÓN JUVENIL, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en virtud a que se perciben diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas suficientes en los conjuntos, que permiten que el consumidor logre diferenciarlas en el mercado y distinga sus diversos orígenes empresariales.

[...]

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 letra a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36670 de 28 de diciembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...] (Destacado fuera de texto).

El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las results del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, determinar:

20.1. Si las resoluciones núms. 36670 de 28 de diciembre de 2006, 3539 de 16 de febrero de 2007 y 13354 de 11 de mayo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, **mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta L** al tercero con interés directo en las results del proceso, para identificar *"artículos de vestir, calzado y sombrerería, especialmente camisetas, camisas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas*

con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, pijamas, boxers, ropa interior, ropa interior femenina, panties, camisetas interiores, ropa para ski, artículos de vestir para tabla de nieve, sarongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza.”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, **vulneran el literal a) del artículo 136** de la Decisión 486.

20.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas L y L LEONISA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con registros marcarios núms. 106.484 y 114.024, cuyo titular es la parte demandante.

21. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, como se expuso en el numeral 6.1. *supra*, no desarrolló el concepto de violación en lo relativo a esta causal de irregistrabilidad, más allá de citar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, por lo tanto, la Sala advierte que no se incluirá en el problema jurídico y no se analizará la violación al referido artículo.

22. Además, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso *sub examine* comoquiera que la parte demandante alega que la marca mixta L de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultados del proceso es confundible con las marcas mixtas de las cuales es titular, y no desarrolla en ningún momento los supuestos fácticos para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

23. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[...] no se interpreta el artículo 135 literal b), puesto que en el presente caso no tiene que ver con una causal absoluta de irregistrabilidad [...]”⁵⁹. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta L es similar o idéntica a las marcas mixtas de las cuales es titular la parte demandante, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido.

⁵⁹ Cfr. Folio 126

24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 481-IP-2015 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

25. 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

26. 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 Cartagena⁶⁰, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁶¹ de la Comisión de la Comunidad Andina.⁶²

⁶⁰ 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.

⁶¹ 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.

⁶² 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.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶³

27. 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.⁶⁴

28. 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.

29. 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 [...]*”.

30. 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 [...]”.

31. 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*

⁶³ 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 creo 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.

⁶⁴ 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.

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 [...].

32. 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 [...]”.

33. 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 481-IP-2015 el 14 de julio de 2016

34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁶⁵:

[...]

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor [...]

1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos L (mixto) / L (mixto) y L LEONISA (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

[...]

2. Comparación entre signos mixtos como parte denominativa simple y compuesta

[...]

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, **la Corte Consultante deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto L y L LEONISA para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han**

⁶⁵ Cfr. Folios 123 a 134

sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

3. Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición

3.1. Como la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sostuvo que el derecho de exclusividad no recae sobre la letra en si, sino sobre su diseño particular, y comoquiera que LIFTED RESEARCH indicó que las letras del alfabeto no deben ser objeto de apropiación, se abordará el tema propuesto, haciendo especial énfasis en el poder de oposición de los signos conformados por letras, siguiendo, para tal efecto, los precedentes jurisprudenciales pertinentes.

[...]

*3.4. Ahora bien, en principio **nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo.** Cuando la estilización sea de tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.*

*3.5. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio. **Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición.** Por otro lado, las letras que son marcas notorias tendrán un mayor poder de oposición, lo que influiría decisivamente en el análisis de confundibilidad.*

*3.6. De conformidad con lo anterior, **la Corte Consultante deberá establecer el grado de distintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión o asociación en el presente caso.*** [...]” (Destacado fuera del texto).

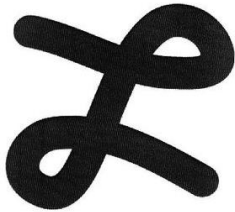
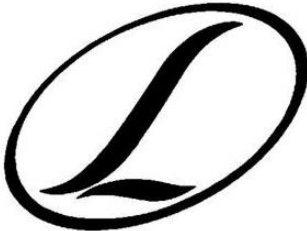
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a 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.

Análisis del caso concreto

36. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* del marco normativo del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

37. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación:

MARCA MIXTA CONCEDIDA ⁶⁶	
	67
	Titular: Lifted Research Group Inc.
	Certificado núm. 335.450 Clase 25: “Artículos de vestir, calzado y sombrerería, especialmente camisetas, camisas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, pijamas, boxers, ropa interior, ropa interior femenina, panties, camisetas interiores, ropa para ski, artículos de vestir para tabla de nieve, sarongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza.”
MARCAS MIXTAS OPOSITORAS	
	68
	Titular: Confecciones Leonisa S.A.
	Certificado núm. 106.484 Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”.

⁶⁶ Marca mixta solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados.

⁶⁷ Cfr. Folio 17

⁶⁸ Cfr. Folio 17



	L LEONISA
	(ETIQUETA NO DISPONIBLE) ⁶⁹
	Titular: Confecciones Leonisa S.A.
	Certificado núm. 114.024
	Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería.”

38. 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 entre signos distintivos y, específicamente, entre marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

39. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

40. Esta Sección⁷⁰, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el 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* [...]”⁷¹.

41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al*

⁶⁹ Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637335372181500519>. Certificado de registro núm. 114.024. Consultado: 20 de agosto de 2020

⁷⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000

⁷¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013

*adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]*⁷²

42. 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 [...]*”⁷³.

43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta L cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

44. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

“[...] 1.8.1. 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.

1.8.2. 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.

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

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

⁷³ *Ibidem*.

atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]”⁷⁴. (Destacado de la Sala)

45. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

“[...] 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particulares de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: 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.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]”⁷⁵. (Destacado de la Sala)

46. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, la Sala observará las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos:

“[...] una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

⁷⁴ Cfr. Folios 128 y 129. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 481-IP-2015 de 14 de julio de 2016, págs. 6 y 7

⁷⁵ Cfr. Folio 128. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 481-IP-2015 de 14 de julio de 2016, pág. 6

- **El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.**
- **El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.**

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

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

2.3.3.2. 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.

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. [...]”⁷⁶. (Destacado de la Sala)

Análisis de los supuestos normativos

47. Preciado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta L de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas mixtas L y L LEONISA cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

⁷⁶ Cfr. Folio 129 a 131. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 481-IP-2015 de 14 de julio de 2016, págs. 7 a 9

Cotejo entre la marca mixta L y la marca mixta L

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

48. En el caso *sub examine*, en primer lugar, respecto de la marca mixta L cuyo titular es la parte demandante, la Sala observa que consiste en la letra L escrita en mayúscula y cursiva, en donde el trazo vertical y el trazo horizontal de la L son ligeramente curvos y se encuentran un poco separados entre sí. Adicionalmente, la letra L se encuentra rodeada de un óvalo y todo el conjunto se encuentra ligeramente inclinado hacia la derecha.

49. En segundo lugar, respecto de la marca mixta L de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala encuentra que está conformada por una letra L con una grafía especial, en un trazo grueso y continuo, y con una curvatura especial en sus extremos.

50. Considerando que la controversia radica en una supuesta confusión entre dos marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca.

51. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, aunque el elemento denominativo de un signo mixto suele ser el preponderante considerando que las palabras tienen un mayor impacto en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.⁷⁷

52. Para efectos de determinar lo anterior, es necesario tener en cuenta que, en el presente caso, las marcas objeto de cotejo están conformadas por una sola letra, cada una acompañada por una grafía y un elemento gráfico particular.

53. En este sentido, frente al registro de marcas compuestas por una letra, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, si bien el literal d) del artículo

⁷⁷ Cfr. Folio 129. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 7

134⁷⁸ permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, debe procederse con extrema cautela a la hora de analizar la distintividad y registrabilidad de los signos con estas características, toda vez que: i) las letras del alfabeto latino son un recurso escaso debido a su número limitado, por lo que debe procurarse mantener su uso libre y evitar su apropiación; ii) es probable que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples; y iii) es común el uso de letras simples para indicar referencias o código de producto, el modelo de un producto o referencias de un catálogo. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo. Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación [...] Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa.

En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo [...] La normativa andina no prohíbe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida.

Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aleatoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter

⁷⁸ “[...] 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:

[...]

d) las letras y los números; [...]

distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto [...]»⁷⁹. (Destacado fuera del texto)

54. Además de lo anterior, para analizar marcas compuestas por una o más letras, es necesario considerar diversas situaciones que se pueden presentar y que pueden afectar su distintividad y poder de oposición, así:

“[...] las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber:

3.3.1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: *Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas como parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial. Como ejemplos tenemos la letra “A”, que podría significar primera calidad; la letra “H” en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra “W” que en el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura.*

En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar.

3.3.2. Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. *Las uniones de dos o más letras también podrían utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de rescate o policiales; ABC para designar agentes o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros [...]»⁸⁰.* (Destacado fuera del texto)

55. Atendiendo a que las marcas objeto de cotejo están compuestas únicamente por la letra L en su elemento nominativo, la Sala encuentra que dicha letra es de uso común en relación con productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que es usada comúnmente para señalar la talla de prendas de vestir y otros accesorios tales como artículos de sombrerería.

56. En este sentido, al tratarse de una letra que sirve como un parámetro indicativo e informativo y que es comúnmente utilizado en relación a los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta ser de uso común y, como tal, no es objeto de apropiación o monopolio por parte de ninguna persona.

⁷⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015

⁸⁰ Cfr. Folio 133. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 11



57. Sumado a lo anterior, la letra L es de uso común para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada⁸¹:

MARCA (con letra común L Clase 25)	REGISTRO
L	457423
L	548391
L	540261
L	106484
L	611418
L	627211

58. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Al respecto, aclaró lo siguiente:

*“[...] El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones **de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.***

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su

⁸¹ Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637336176912024809>. Consultado: 21 de agosto de 2020

inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA) [...]”⁸². (Destacado fuera del texto)

59. Esta Sección, en sentencia de 22 de febrero de 2018⁸³, se pronunció para un caso similar en el cual, ante una marca mixta conformada por una sola letra, consideró que:

i) en el conjunto marcario prevalecía el elemento gráfico comoquiera que la letra, individualmente considerada, era de uso común; y ii) el derecho exclusivo sobre la marca recae sobre la configuración gráfica que se le imprime a la letra, y no sobre la letra como tal. Así se indicó en la referida sentencia:

“[...] Esta Sala, entonces, para el análisis de las marcas en cuestión considera que es el elemento gráfico el que prevalece toda vez que la letra «M», en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, y en esa medida, entonces, lo que pretenden reivindicar las marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole. Lo anterior quiere decir que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano [...]”. (Destacado fuera del texto)

60. En este orden de ideas, en el caso *sub examine*, la Sala considera que para efectos del análisis de confundibilidad, en cada una de las marcas objeto de cotejo prevalece el elemento gráfico, comoquiera que lo que pretenden reivindicar las marcas es la forma particular que se le imprime a la letra, no la letra por si sola. Lo anterior, considerando además que la letra L por si sola es de uso común y, como se expuso en los apartados *supra*, no puede ser objeto de apropiación o monopolio de persona alguna. De esta forma, es el elemento gráfico lo que le otorga un carácter distintivo a las marcas en tanto que la letra es secundaria en la apreciación de cada una de las marcas en su conjunto.

⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015

⁸³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00428-00

61. Además, en línea con lo anterior, es oportuno precisar que el derecho de exclusividad otorgado por el registro se reivindica sobre el conjunto de la marca y la configuración gráfica especial que le imprime distintividad a la letra, y no sobre la letra individualmente considerada, comoquiera que, al tratarse de una letra, es un recurso escaso por su número reducido, por lo que debe mantenerse su uso libre y evitar su apropiación.

62. En virtud de lo expuesto, considerando que en las marcas cotejadas el elemento gráfico adquiere especial importancia, de la comparación entre las dos marcas no se evidencia que existan similitudes, en la medida en que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso está compuesta por una letra L en un diseño especial, con un trazo grueso y continuo, y con una curvatura especial en sus extremos, de manera que parece un reflejo invertido; mientras que la marca opositora de la cual es titular la parte demandante, consiste en una letra L en mayúscula y cursiva, en donde el trazo vertical y el trazo horizontal de la L son ligeramente curvos y se encuentran un poco separados entre sí, todo lo anterior rodeado por un óvalo ligeramente inclinado hacia la derecha.

63. Así, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento gráfico, la Sala observa que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, comoquiera que, más allá de compartir la letra L, los trazos del dibujo que conforman el signo son radicalmente distintos, tal y como se evidencia a continuación:



64. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias y observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre las marcas mixtas no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

65. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irreregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta L de la parte demandante y la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

66. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta L de la parte demandante y la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irreregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Cotejo entre la marca mixta L y la marca mixta L LEONISA

67. Para el cotejo entre la marca mixta L y la marca mixta L LEONISA de la cual es titular la parte demandante, la Sala señala que dentro de las pruebas allegadas por la parte demandante no se encuentra disponible una copia de la etiqueta de la marca mixta L LEONISA con registro núm.114.024. Por lo anterior, la Sala concluye que se deberán aplicar las reglas del cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina previstas para el cotejo entre marcas mixtas y marcas nominativas.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

68. Para efectos del cotejo marcario, la Sala considera que aplican las mismas consideraciones y conclusiones del cotejo realizado *supra* en lo relacionado con las características de la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso y la predominancia de su elemento gráfico.

69. En este sentido, la Sala observa que, mientras en la marca mixta L es preponderante el elemento gráfico, como se expuso *supra*, en la marca mixta L LEONISA predomina el elemento nominativo, esto último, comoquiera que: i) no se tiene disponible la etiqueta para considerar el elemento gráfico; y ii) el elemento nominativo de la marca mixta suele ser el preponderante teniendo en cuenta que las palabras tienen un mayor impacto y poder de recordación en la mente del consumidor, y es a través de las palabras que el consumidor va a solicitar el producto en el mercado.

70. Por lo tanto, la Sala concluye que, en este caso no se presentan semejanzas o similitudes entre las marcas cotejadas, comoquiera que la distintividad de la marca mixta L se encuentra en su elemento gráfico y el distintivo de la marca mixta L LEONISA se encuentra en su elemento nominativo, de manera que no se genera riesgo de confusión o de asociación alguno. Lo anterior, de conformidad con la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, según la cual “[...] si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión [...]”⁸⁴.

71. Sumado a lo anterior, la Sala considera que la marca mixta L LEONISA, en su elemento nominativo, contiene una expresión adicional (LEONISA) a la sola letra L que tiene la marca mixta L del tercero con interés directo en los resultados del proceso, lo que le otorga distintividad adicional y evita que se genere un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas.

72. Así, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta L y la marca mixta L LEONISA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

⁸⁴ Cfr. Folio 130. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 8

73. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta L LEONISA de la parte demandante y la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

74. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta L LEONISA de la parte demandante y la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión

75. La Sala concluye que, en el caso *sub examine* la marca mixta L de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas L y L LEONISA con certificados de registro núms. 106.484 y 114.024, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

76. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 36670 de 28 de diciembre de 2006, 3539 de 16 de febrero de 2007 y 13354 de 11 de mayo de 2007, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

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

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

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado