



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

SENTENCIA

(N° 135 -06- 2026 NYRD)

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

EXP. RADICACIÓN:	25000 2341 000 2023 00894 00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD RELATIVA
ACCIONANTE:	AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S.
ACCIONADO:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
TERCERA CON INTERES:	JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ
TEMAS:	NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDIÓ LA MARCA IDEAL (Mixta)
ASUNTO:	SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Vista la constancia Secretarial que antecede, procede la Sala a pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, señalando previamente que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, así mismo que la decisión se adoptará teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Resumen de la Demanda (archivo 01. “Demanda”)

AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S., a través de apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en el ejercicio de la acción de nulidad relativa para debatir la legalidad de la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020 proferida por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC-**

“(…) PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No.14732 del 07 de abril de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca IDEAL (mixta) para identificar productos de la clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Todo lo cual obra en el expediente SD2018/0071194.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la Resolución No. 14732 del 07 de abril de 2020 se ordene a la Superintendencia de Industria y

Comercio a negar el registro de la marca IDEAL (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERA: Que se ordene a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia De Industria y Comercio, a realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial (....)”

1. 1 Hechos que fundamentan la demanda

PRIMERO: El señor Juan Gabriel Baca López presentó el 4 de septiembre de 2018 solicitud de registro de la marca “IDEAL” (mixta) para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondientes a aceites y grasas comestibles, así como productos como mostaza, vinagre, salsas y especias.

SEGUNDO: El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 839 del 20 de septiembre de 2018.

TERCERO: La parte demandante manifiesta que no tuvo conocimiento oportuno de la solicitud, razón por la cual no presentó oposición; no obstante, resalta que mediante Resolución No. 13882 del 14 de mayo de 2019 la Dirección de Signos Distintivos negó inicialmente el registro del signo solicitado, con fundamento en la existencia de la marca “EXTRAFINO IDEAL”, de la cual es titular.

CUARTO: Contra dicha decisión, el solicitante interpuso recurso de apelación el 29 de mayo de 2019, el cual fue presentado de manera extemporánea.

QUINTO: Posteriormente, mediante Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020, la Delegatura para la Propiedad Industrial revocó la decisión inicial y concedió el registro de la marca “IDEAL” (mixta), al considerar que la expresión “IDEAL” es de carácter laudatorio y que, analizados los signos en conjunto, no existía riesgo de confusión.

SEXTO: La sociedad demandante afirma ser titular de diversas marcas que incluyen la expresión “IDEAL”, particularmente “EXTRAFINO IDEAL” (mixta), para productos de las mismas clases, lo que a su juicio evidencia la preexistencia de derechos marcarios.

SÉPTIMO: Asimismo, expone la existencia de una relación entre el solicitante y la sociedad **BACCA RODRÍGUEZ S.A.S.**, la cual habría dado lugar a actuaciones de mala fe, destacando:

- La celebración de un acuerdo de conciliación (21 de febrero de 2020) en el que se pactó el desistimiento del registro de la marca IDEAL.
- El incumplimiento de dicho acuerdo, al continuar usando el signo y no desistir del trámite, teniendo en cuenta que JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ, quien es titular de la marca IDEAL y ha otorgado licencia de uso a la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S., por lo que se deduce la mala fe.

- La posterior concesión del registro a nombre de Juan Gabriel Baca López y la celebración de un contrato de licencia de uso a favor de la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S.; la cual fue aceptada por la autoridad demandada el 26 de enero de 2021.
- La existencia de un proceso judicial por incumplimiento del acuerdo conciliatorio, si bien la marca IDEAL, expediente SD2018/0071194, fue concedida a nombre del señor JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ, la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S. se comprometió a renunciar a esa solicitud, dado que reconoció el vínculo entre el señor JUAN GABRIEL BACA y la sociedad BACCA RODRÍGUEZ, pues de lo contrario no se hubiera surtido la conciliación con acuerdo; prueba de ello es que en la solicitud de dicho registro de la marca IDEAL, en la referencia aparece el nombre del señor NAHUN, Representante Legal de BACCA RODRÍGUEZ.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que coincide con los hechos primero, segundo y del quinto al sexto de la demanda, en cuanto corresponden a circunstancias fácticas del trámite administrativo, precisando que los demás constituyen apreciaciones subjetivas de la parte demandante; en ese mismo sentido, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Por su parte, el tercero con interés no se pronunció frente a la demanda.

1.2 CARGO DE NULIDAD Y NORMA TRANSGREDIDA

- **Violación de los artículos 77 y 78 de la Ley 1437 de 2011**

La parte demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró las disposiciones que regulan los requisitos de interposición de los recursos administrativos y su rechazo, al haber dado trámite a un recurso de apelación presentado de manera extemporánea.

Explicó que, conforme a las reglas de notificación aplicables en materia de propiedad industrial prevista en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la notificación de los actos administrativos se entiende surtida un (1) mes después del envío del correo electrónico, y solo a partir de ese momento comienzan a correr los diez (10) días hábiles para interponer el recurso de apelación. No obstante, en el caso concreto, la resolución No. 13882 que negó el registro fue enviada al solicitante el 15 de mayo de 2019, por lo que el término para recurrir iniciaba el 17 de junio de 2019 y finalizaba el 2 de julio de 2019.

No obstante, el solicitante presentó el recurso el 29 de mayo de 2019, es decir, antes de que iniciara el término legal, lo cual, a juicio de la demandante, también configura extemporaneidad. En ese sentido, sostuvo que la autoridad debió rechazar el recurso y no proceder a su estudio, por lo que al hacerlo desconoció abiertamente las normas procesales y permitió la revocatoria de un acto administrativo que había negado válidamente el registro, generando un perjuicio a sus derechos marcarios.

- **Violación del artículo 61 de la Constitución Política**

La demandante alegó la vulneración del derecho a la propiedad intelectual, al considerar que el acto acusado desconoce los derechos previamente adquiridos sobre la marca “EXTRAFINO IDEAL”, de la cual es titular para productos de las mismas clases del nomenclátor internacional.

Indicó que la propiedad industrial constituye una manifestación de la propiedad intelectual protegida constitucionalmente, y que el Estado tiene el deber de garantizar su ejercicio efectivo. En ese contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca “IDEAL” a un tercero, permitió la coexistencia de signos que presentan similitudes relevantes y conexidad de los productos que protege una y otra, por demás, que están dirigidas al mismo consumidor y comportan idénticas finalidades.

- **Violación al literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000**

La parte demandante afirmó que el registro concedido infringe la causal de irregistrabilidad relativa, al tratarse de un signo similar al grado de confusión con una marca previamente registrada.

En cuanto a la identidad formal de los signos, prevista en la primera parte del literal en cita, la parte demandante sostiene que esta resulta incuestionable, en la medida en que el signo solicitado “IDEAL” reproduce el elemento denominativo predominante de la marca previamente registrada “EXTRAFINO IDEAL”, de su titularidad. En ese sentido, afirma que las diferencias existentes en el conjunto marcario no son suficientes para dotar de distintividad al signo concedido, ni permiten su adecuada individualización frente a la marca anterior, por lo que se configura un riesgo relevante de confusión y asociación en el público consumidor. Bajo esta perspectiva, señala que el consumidor medio podría percibir el signo recientemente registrado como una variación o extensión de la marca previamente conocida, atribuyéndole un mismo origen empresarial, lo cual no solo afecta la función distintiva del signo, sino que coloca a la sociedad demandante en una situación de riesgo en el mercado.

En relación con los productos, la demandante indica que aquellos amparados por la marca concedida son idénticos o, en todo caso, altamente conexos con los distinguidos por la marca “EXTRAFINO IDEAL”, lo que implica que comparten el mismo mercado objetivo, utilizan los mismos canales de comercialización y se dirigen al mismo público consumidor.

A partir de ello, concluyó que la marca objeto de nulidad carece de fuerza distintiva ya que genera confusión y riesgo de asociación, al atribuir a los productos un origen empresarial común o vinculado. Tanto así, que en el acuerdo conciliatorio entre la demandante y la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S - Juan Gabriel Bacca, demuestra que el mismo solicitante acepta que puede existir confusión en el consumidor respecto de las marcas IDEAL y EXTRAFINO IDEAL.

- **Omisión del estudio de registrabilidad**

La parte demandante sostuvo que la autoridad administrativa omitió realizar un análisis integral de registrabilidad, al limitarse a considerar el carácter laudatorio de la expresión “IDEAL” y, por ende, su inapropiabilidad en exclusiva, sin efectuar un examen completo de los signos en conflicto.

Indicó que, de haberse adelantado dicho análisis de manera adecuada, la Superintendencia habría advertido que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada “EXTRAFINO IDEAL” existen similitudes relevantes desde el punto de vista visual, las cuales impiden su diferenciación en el mercado como provenientes de distintos orígenes empresariales.

Asimismo, señaló que la ausencia de oposición por parte de la demandante dentro del trámite administrativo no eximía a la autoridad de su deber de realizar un estudio oficioso de registrabilidad, orientado a garantizar la protección de los derechos previamente adquiridos por terceros. En ese sentido, afirmó que la entidad desconoció incluso sus propias directrices técnicas contenidas en el Manual de Marcas.

En consecuencia, concluyó que la autoridad omitió el cumplimiento de deberes esenciales, tales como la realización de un examen sustantivo de registrabilidad y la protección de los derechos de los titulares de marcas previamente registradas, lo que condujo a la expedición de un acto administrativo que, en su criterio, resulta contrario al ordenamiento jurídico.

- **Análisis comparativos entre signos**

i. Frente el análisis comparativo entre signos

La parte demandante desarrolló un análisis comparativo detallado entre los signos “IDEAL” y “EXTRAFINO IDEAL”, desde los puntos de vista visual, fonético y gramatical, con el fin de demostrar la existencia de riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

En primer lugar, precisó que, si bien la expresión “IDEAL” puede tener carácter descriptivo o laudatorio y, por ende, no es apropiable en exclusiva por ningún comerciante, por referirse a la calidad de los productos o servicios que identifica, ello no habilita el registro de signos idénticos o altamente similares con fundamento en dicho carácter, pues el signo solicitado debe contar, en todo caso, con un conjunto suficientemente distintivo.

Desde el punto de vista visual, sostuvo que los signos enfrentados presentan similitudes gráficas relevantes que generan una impresión semejante en el consumidor, a saber: (i) una tipografía en cursiva con rasgos coincidentes, iniciando con la letra I mayúscula, separada de las demás letras, el vocablo “deal” se encuentra pegado entre líneas, terminando la letra L con un trazado idéntico en ambas marcas; (ii) El color amarillo es el más representativo en ambas

etiquetas; (iii) Ambas se encuentran contenidas dentro de un círculo y (iv) La expresión de mayor recordación en el consumidor es Ideal.



En relación con el criterio de apreciación de marcas mixtas, la demandante señaló que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando el elemento predominante es denominativo, el cotejo debe centrarse en dicho componente, sin que los elementos gráficos logren desvirtuar la similitud cuando aquel coincide. Así pues, la expresión “IDEAL” constituye el elemento dominante en ambos signos, lo que determina la similitud global entre ellos.

Desde el punto de vista fonético y gramatical, indicó que los signos presentan coincidencias sustanciales, en la medida en que comparten íntegramente la expresión “IDEAL”, la cual es pronunciada de manera idéntica en ambos casos, sin contar con una imagen que genere mayor distintividad, siendo dicho elemento de mayor recordación en el consumidor, por su sonoridad y posición dentro del signo, mientras que la adición del término “EXTRAFINO” no resulta suficiente para generar diferenciación, pues no elimina ni reduce el protagonismo de la expresión coincidente.

Adicionalmente, sostuvo que las expresiones comparadas presentan identidad en la secuencia de vocales, coincidencia en la estructura silábica al tratarse de palabras trisílabas y uniformidad en las raíces y terminaciones, lo que incrementa la similitud desde el punto de vista gramatical, sin que existe variación fonética u ortográfica relevante que permita individualizar el signo concedido frente al previamente registrado.

A partir de lo anterior, concluyó que la impresión de conjunto que generan los signos es altamente similar, lo que puede llevar al consumidor medio a considerar que se trata de una misma marca o de una extensión o variación de una marca previamente conocida, atribuyéndoles un mismo origen empresarial.

ii. Prestaciones mercantiles

Sostuvo que la similitud entre los signos se ve reforzada por la identidad y conexidad de los productos distinguidos, los cuales pertenecen a las mismas clases del nomenclátor internacional 29 “aceites”, así como cuentan con una conexidad de la clase 30 “alimentos”, dirigidos al mismo mercado y al consumidor, generando un riesgo de confusión y asociación.

Por lo anterior, refiere que el signo “IDEAL” (mixta) carece de capacidad distintiva suficiente para ser registrada, en la medida en que no permite individualizar los

productos que pretende distinguir frente a aquellos identificados con la marca previamente registrada **“EXTRAFINO IDEAL”**.

- **De los registros obtenidos de mala fe**

La parte demandante sostuvo que el registro de la marca **“IDEAL”** (mixta) fue obtenido en contravención del principio de buena fe, al existir circunstancias que evidencian una actuación coordinada entre el señor Juan Gabriel Baca López y la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S., orientada a eludir compromisos previamente asumidos en relación con el signo distintivo en controversia.

En particular, señaló que, en el marco de una audiencia de conciliación, la sociedad BACCA RODRÍGUEZ S.A.S. se obligó a desistir de la solicitud de registro de la marca **“IDEAL”**, sin que en dicho escenario hubiera manifestado imposibilidad alguna para cumplir con tal compromiso, pese a que —según afirma— existía una relación económica y comercial con el señor Juan Gabriel Baca López, titular de la marca objeto de nulidad. A partir de ello, consideró que dicha sociedad contaba con la capacidad real de incidir en el trámite marcario y, por ende, de cumplir con la obligación asumida.

En ese contexto, concluyó que el registro fue obtenido mediante actuaciones contrarias a la buena fe, dirigidas a desconocer compromisos previamente adquiridos y a aprovechar el posicionamiento del signo en el mercado, lo que, a su juicio, configura una causal de nulidad del acto administrativo demandado.

1.3 Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio

La entidad sostuvo que las resoluciones demandadas fueron expedidas en estricto cumplimiento de las normas aplicables en materia de propiedad industrial, particularmente las contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que el signo registrado no afecta indebidamente derechos de terceros.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio expuso que el signo solicitado **“IDEAL”** es de naturaleza mixta, en la medida en que se encuentra conformado por un elemento denominativo —la expresión **“IDEAL”**— acompañado de una configuración gráfica particular, consistente en un tipo de letra específico dispuesto al interior de una figura ovalada, sin que se hubieran reivindicado colores sobre la etiqueta.

En cuanto a las marcas previamente registradas, indicó que estas también son de naturaleza mixta y comparten el elemento denominativo **“IDEAL”**, pero incorporan elementos adicionales que, a su juicio, resultan determinantes para efectos de su diferenciación. En particular, señaló que una de ellas se encuentra acompañada de la imagen de una cabeza de vaca en versión animada junto con la expresión **“QUESOS DE CALIDAD”**, mientras que otra incluye la expresión **“EXTRAFINO”** y una composición gráfica que integra una figura rectangular con elementos decorativos como espigas de trigo.



A partir de lo anterior, la entidad sostuvo que el análisis de confundibilidad no debe centrarse en la coincidencia aislada del término “IDEAL”, en tanto se trata de una expresión de carácter débil o inapropiable en exclusiva, sino en los elementos adicionales que conforman cada uno de los signos, los cuales son los que determinan la impresión de conjunto en el consumidor.

En ese sentido, afirmó que, al evaluar los signos en su conjunto, no se advierten semejanzas relevantes desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético o conceptual que permitan concluir la existencia de riesgo de confusión o asociación. Por el contrario, consideró que cada uno de los signos presenta características propias que generan una impresión global distinta, suficiente para que el consumidor identifique el origen empresarial de los productos sin inducirse en error.

Adicionalmente, indicó que el signo solicitado presenta una tipografía y una configuración gráfica que producen un impacto visual diferente frente a las marcas previamente registradas, lo que refuerza su capacidad de diferenciación en el mercado. En esa medida, sostuvo que, aunque los signos comparten ciertos elementos denominativos, las diferencias en su composición global impiden que se configure riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Finalmente, la entidad precisó que, al no configurarse una similitud relevante entre los signos, no resulta necesario profundizar en el análisis de la conexión competitiva entre los productos, en tanto la ausencia de uno de los presupuestos exigidos por la norma, esto es, la semejanza susceptible de generar confusión conduce a concluir que el signo solicitado es registrable.

1.4 JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ

Pese a que el tercero con interés fue debidamente notificado de la demanda en el correo electrónico juangabrielbacaLOPEZ@hotmail.com, autorizado para recibir notificaciones judiciales según consta en el certificado de matrícula mercantil obrante en el expediente, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE PROCESAL SURTIDO EN PRIMERA INSTANCIA

De las documentales obrantes en el cuaderno principal del expediente se desprende que se han cumplido las formas propias del juicio. Toda vez que la demanda fue radicada el 10 de julio de 2023 y asignada mediante Acta de Reparto a este Despacho bajo el radicado No. 25000234100020230089400 (Anotación 001, Plataforma Samai). Mediante providencia del 24 de julio de 2023 la misma fue

inadmitida y, posteriormente, la Sala se pronunció sobre su rechazo en providencia del 31 de agosto de 2023, toda vez que no cumplió con el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial previsto en el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, el cual establece que es necesario agotar dicho requisito; decisión contra la cual fue presentado recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, se confirmó la decisión y se concedió el recurso de Alzada ante el Honorable Consejo de Estado quien, a través de auto de 29 de febrero de 2024 revocó el rechazó y ordenó a esta Corporación proveer sobre su admisión, al establecer que el requisito de conciliación prejudicial previsto en la Ley 2213 de 2022 no resulta exigible para las controversias que versan sobre asuntos de propiedad industrial pues la naturaleza de dichos actos administrativos tiene un carácter *sui generis*.

Así las cosas, mediante proveído de 6 de junio de 2024 se obedeció y cumplió lo ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado y se procedió a la admisión de la demanda (Anotación 26 Plataforma Samai), decisión que fue debidamente notificada a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Una vez notificada la parte demandada y surtido en su integridad el término legal para la contestación de la demanda (Anotaciones 31 y 32 Plataforma Samai), el despacho sustanciador, a través de auto del 10 de abril de 2026, advirtió la configuración de los presupuestos legales para dictar sentencia anticipada, se dispuso prescindir de la audiencia inicial, se fijó formalmente el litigio y se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes en el curso del proceso (Anotación 38 de la Plataforma Samai).

En esa misma providencia, se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado respecto de la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para, en su lugar, efectuar el análisis de la normativa comunitaria bajo los parámetros de los conceptos emitidos en los procesos 269-IP-2021¹ ;145-IP-2022² 206-IP-2021³; 90-IP-2022⁴ (junto con las mencionadas en dicho acto) y publicados en las gacetas; 5146 de 13 de marzo de 2023; 3838 de 11 de diciembre de 2019; 5016 de 12 de agosto de 2022; 5337 de 11 de octubre de 2023 y 5247 de 13 de julio de 2023, ordenándose finalmente correr traslado conjunto a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión por escrito.

2.1. Alegatos de conclusión de las partes y concepto del Ministerio Público

¹ Interpretación del artículo 136 literal a de la	Decisión	486	del	2000:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/269_IP_2021.pdf				
² Interpretación del artículo 136 literal a de la	Decisión	486	del	2000:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf				
³ Interpretación del artículo 136 literal a de la	Decisión	486	del	2000:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205016.pdf				
⁴ Interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, registro de mala fe:				
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf				

2.1.1 la parte demandante

El apoderado de AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S reiteró los cargos de nulidad respecto la violación al artículo 77 y 78 de la Ley 1437 de 2011; transgresión del literal a del artículo 136 y artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

De igual manera, reiteró que los registros fueron obtenidos de mala fe prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que los actos administrativos desconocieron los principios de legalidad, incurriendo en nulidad.

2.1.2 la Superintendencia de Industria y Comercio

La autoridad demandada reitera sobre la legalidad del acto administrativo demandado, se ajustó plena y válidamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del accionante, sin que se exponga un argumento que desvirtué su presunción de legalidad.

Así las cosas, refirió que la marca mixta “Ideal” solicitada para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; resaltando que dentro de su alcance en derecho no se concede exclusividad sobre la expresión IDEAL, sino sobre toda la configuración del conjunto nominativo - gráfico.

2.1.3 Tercero con interés y Ministerio Público

No presentó por escrito alegatos de conclusión, así como el delegado del ministerio público no presentó concepto.

Para resolver, la Sala desarrolla las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

El Tribunal posee competencia para conocer del *sub lite* debido a la naturaleza del medio de control y el territorio, previstos por los Art. 152 núms. 16, 22 y 156 núm. 2 del CPACA, modificados por los artículos 28 y 31 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que se controvierte la legalidad de un acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de un signo distintivo como marca (propiedad industrial), por lo que le corresponde a la Sección Primera del Tribunal, el conocimiento en primera instancia, de estos asuntos de manera exclusiva a nivel nacional.

3.2. Legitimación en la causa

En principio exponremos que de conformidad con el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, en los procesos contencioso-administrativos, podrán obrar como demandantes y demandados, los sujetos de derecho que respectivamente acrediten ostentar, legitimidad para accionar a través del medio de control que se ajusta a su *causa petendi*, y la legitimación para ser convocado en la causa por pasiva.

Así mismo, que la precitada norma en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto normativo, prevén que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por activa está reservada para aquella que sintiéndose lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, pretenda pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular y el restablecimiento del derecho e incluso la reparación del daño que le haya sido irrogado. En tanto, que la legitimación en la causa por pasiva recae sobre la entidad, órgano u organismo estatal que haya expedido el acto administrativo o producido el hecho generador del daño.

Respecto de la legitimación, el Honorable Consejo de Estado ha indicado que:

“(...) de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación existen dos clases de legitimación: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que, si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto.

En conclusión, la legitimación por pasiva de hecho, que se refiere a la potencialidad del demandado de ser parte dentro del proceso, constituye un requisito de procedibilidad de la demanda -en la medida en la que esta no puede dirigirse contra quien no es sujeto de derechos-, mientras que, la legitimación por pasiva material, constituye un requisito no ya para la procedibilidad de la acción, sino para la prosperidad de las pretensiones”⁵. (Negrita y subrayado fuera del texto).

En el caso concreto se tiene que las partes se encuentran debidamente legitimadas en el proceso contencioso administrativo, tal y como a continuación se indicará.

3.2.1 Por activa:

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la sociedad **AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S.** se encuentra legitimada materialmente por activa para impugnar los actos

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 30 de enero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado número 25000-23-26-000-2010-00395-01(42610).

administrativos expedidos por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**. Lo anterior, por cuanto la entidad accionada, en ejercicio de su facultad como autoridad nacional en materia de propiedad industrial, profirió una decisión que desfavorece los intereses de la demandante al conceder el registro de una marca que, a su juicio, afecta sus derechos sobre el signo “extrafino ideal” respecto del cual tiene su titularidad.

En consecuencia, la demandante cuenta con un interés jurídico legítimo para ejercer la acción de nulidad relativa marcaria prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, invocando la infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados, específicamente, al vulnerar el literal a) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, así como los artículos 77 y 78 del CPACA.

3.2.2 Por pasiva:

Se encuentra legitimada en la causa por pasiva, la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por cuanto fue la entidad que expidió los actos acusados. Asimismo, JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ se encuentra vinculado por tener interés directo en el resultado de este proceso, pues el acto administrativo que se acusa concedió a su favor la marca “IDEAL”

En conclusión, al existir identidad en la relación sustancial y la relación procesal demandante, demandado y tercero con interés, establecida entre las partes con los actos administrativos demandados, el presupuesto de legitimación en la causa se encuentra reunido para proferir sentencia de fondo.

3.3. Planteamiento del problema jurídico principal y sus asociados.

En este contexto, el problema jurídico principal consiste en determinar si la **Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020**, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “**IDEAL**” (mixta) a favor del señor Juan Gabriel Baca López, se encuentra viciada de nulidad, por la presunta transgresión de los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y por haberse concedido el registro de un signo que, según lo alegado, habría sido solicitado de mala fe.

Así las cosas, los problemas jurídicos asociados se contraen a establecer: (i) si el recurso de apelación presentado por el tercero con interés dentro de la actuación administrativa fue extemporáneo y, en consecuencia, si debía o no ser tramitado; (ii) si la Superintendencia de Industria y Comercio realizó en debida forma el cotejo marcario entre los signos en conflicto “**IDEAL**” y “**EXTRAFINO IDEAL**”, a la luz de sus semejanzas y de la conexidad competitiva de los productos; y (iii) si las pruebas obrantes en el expediente permiten acreditar la alegada mala fe en la solicitud del registro marcario.

3.4. Resolución del problema jurídico en el caso concreto: Exposición de razonamientos legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios y análisis crítico de las pruebas obrantes en el plenario.

Considerando la unidad de argumentos y por razones metodológicas la Sala procederá a resolver abordando i) el marco jurídico establecido para asuntos de propiedad industrial en Colombia; ii) Sobre la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486 de 2000; iii) Causales de irregistrabilidad en protección del derecho de un titular de una marca previamente registrada, literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y iv) caso en concreto.

3.4.1. Marco jurídico establecido para asuntos de propiedad industrial en Colombia.

(i) Legislación aplicable en materia de propiedad industrial.

Con el fin de proteger los asuntos que maneja la propiedad industrial respecto de las invenciones, marcas y patentes que influyen de manera positiva el desarrollo del mercado económico, los gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú el 26 de mayo de 1969 suscribieron en la ciudad de Cartagena el acuerdo de integración subregional por el cual se crea la Comunidad andina.

Dicho acuerdo, tiene como objetivo promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación facilitando en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Para lo anterior, los países miembros buscaron realizar una programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial, para lo cual, en el artículo 27 del Acuerdo se dispuso.

“ARTÍCULO 27. Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.”

Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.”

Bajo los presupuestos pactados en el Acuerdo de Cartagena, se han expedido los reglamentos comunitarios que han sido modificados dado su importancia o influencia en la economía y comercio que se desarrollan en distintos países en el transcurso del tiempo, así tenemos que la Comisión en cumplimiento del artículo 27 anteriormente citado profirió un régimen común sobre el tratamiento de marcas y patentes mediante la Decisión 85 de 1978, sustituida por la Decisión 311 de

diciembre de 1991, remplazada por la Decisión 313 de febrero de 1992 y posteriormente por la Decisión 344 de 1993, estas tres últimas cuando ya había sido expedida la nueva constitución política, base fundamental para dar aplicación de las normas comunitarias, no solo en el trámite administrativo de concesión de marcas sino como pilar fundamental para resolver los litigios judiciales que se presenten ya sea por la negativa de su registro o la concesión a terceros.

Al respecto, el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución Política otorgó facultades al Congreso de la República para aprobar o improbar los tratados internacionales siempre y cuando se encuentren acordes a los criterios sustantivos del mandato superior, principalmente en el preámbulo, la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226) y la integración económica, social y política con las demás naciones, especialmente, con los países latinoamericanos y del caribe mediante la celebración de los tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones (art.227); lo que coincidía con los acuerdos suscritos en materia de propiedad industrial dado que la materia es una vertiente del desarrollo económico del país, que cobra mayor importancia debido a la globalización y comercio de las últimas décadas.

Así las cosas, mediante la Ley 170 de 1994 se aprobó el Acuerdo “Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marrakech Marruecos el 15 de abril de 1994,” que en su artículo 4 incluía la adhesión del “*Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC*”; cuya expedición, conllevó a que la Comisión expidiera la Decisión 486 de 2000 que reglamentó el nuevo régimen común en materia de Propiedad Industrial y que en la actualidad, es aplicable en la legislación Colombiana.

A su vez, no debe dejarse de lado que Colombia suscribió el “Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento” adoptados el 27 de octubre de 1994 aprobado mediante la Ley 1343 de 2009 y promulgado mediante el Decreto 1361 de 26 de junio de 2012, así mismo, mediante la Ley 1455 de 2011 se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de las Marcas del 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2007”

Ahora bien, pueden surgir algunos interrogantes respecto a la aplicación de este derecho comunitario sobre la legislación interna, que ya fueron resueltos por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-234 de 2019⁶, quien después de relacionar un análisis jurisprudencial y normativo en la materia, llegó a la conclusión que el derecho expedido por la Comisión Andina a través de sus decisiones adquiere vigencia en el país una vez se efectúa su publicación, irradiando efectos directos y de prevalencia.

⁶ Corte Constitucional; Ref Exp. D-11932 Sentencia C- 234 de 2019 M.P. Diana Fajardo Rivera

De esta forma, la Alta Corporación Constitucional reconoció la aplicación del derecho transnacional sobre el interno en materia (*sustancial*) de la propiedad industrial, siendo obligación de la autoridad competente, la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicar el reglamento o disposiciones emitido por la Comisión Andina (la Decisión 486 de 2000) para que de acuerdo a los conceptos, definiciones y procedimientos allí establecidos establezca la procedencia del registro de una marca o patente, punto en el que es necesario efectuar la aclaración que la adopción de normas transnacionales sobre el derecho interno, no interfiere con el principio de independencia y autonomía de la autoridad administrativa.

En este aspecto, el Tribunal de la Comunidad Andina resaltó que, si bien los Países Miembros deben dar aplicación a los procedimientos de registro de las marcas señalados en el artículo 138 de la Decisión 486 de 2000 (requisitos para su adopción; caducidad; publicación; oposición etc.) las oficinas nacionales competentes, en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, son quienes cuentan con la autonomía de pronunciarse sobre el estudio de registrabilidad de las marcas⁷. Para la Sala, dicho principio de autonomía no solo obedece a la protección de la soberanía de cada uno de los Países Miembros - lo cual es importante- sino también, a un estudio de fondo sobre su misma concesión debido a sus costumbres y regionalismos o localismos en donde la misma expresión puede variar su significado siendo en algunos miembros distintivas y en otros genéricas (que su composición por si sola señale las cualidades del producto que desea identificar perdiendo su distintividad) que impidan su registrabilidad como marca.

En tal virtud, la oficina o autoridad competente de cada uno de los Países Miembros no está obligada por ejemplo, a registrar como marca un signo porque este ya fue registrado en otro país miembro, aunque si bien la Superintendencia de Industria y Comercio debe ceñirse al procedimiento previsto en la normatividad comunitaria para analizar si es procedente o no conceder una marca, esto no implica, que su decisión genere un efecto *erga omnes* respecto los otros países miembros frente a la procedencia de su concesión.

En este orden de ideas, se concluye que: (i) En materia de Propiedad Industrial y en ocasión al Acuerdo de Cartagena suscrito por Colombia, la normatividad y reglamentación marcaria debe regirse bajo lo dispuesto en los artículos 134 Capítulo VI y siguientes de la Decisión 486 de 2000 (ii) la normatividad comunitaria respeta el principio de autonomía y de independencia de la autoridad nacional competente y será esta quien tendrá que evaluar cada caso si la marca es registrable o no.

(ii) Sobre la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486 de 2000.

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 define que una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán

⁷ PROCESO 23 IP 2022

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, resaltando que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar en ningún caso será obstáculo para su registro.

De esta forma los signos que podrán constituirse como marcas, entre otros,: (i) las palabras o combinación de palabras; (ii) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (iii) los sonidos y los olores; (iv) las letras y los números; (v) un color delimitado por una forma o una combinación de colores; (vi) la forma de los productos, envases o envolturas; (vii) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Sin embargo, a pesar de la gran variedad de signos existentes, la Comisión Andina aclara que no todos los signos podrán registrarse como marcas, relacionando una serie de circunstancias que eviten su registro, ya sea por resultar genéricos, comunes, carezcan de distintividad e incluso engañen al consumidor por su procedencia geográfica (artículo 135) o, cuando afecten el derecho de un tercero (artículo 136).

Pasado el examen de registrabilidad y resuelta favorablemente la concesión de la marca, al titular se le otorga un derecho exclusivo sobre el signo que identifica los productos o servicios que ofrece en el mercado, lo que impide a otras personas (naturales o jurídicas) utilizar o comercializar los productos o servicios que oferta la marca, sin su consentimiento, adquiriendo la legitimidad para ejercer acciones que lleven a su protección, incluso presentar oposición respecto frente a la solicitud del registro de otros signos que puedan causar confusión al consumidor al ser similar o igual al suyo.

Al respecto, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 establece cuales son los actos que el registro de la marca protege frente a terceros, a saber:

“(...) a) 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;

b) 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;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) 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;

e) 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;

f) 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. (...)” subrayado y negrilla fuera de texto.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) indica que esta protección de marcas mediante su registro ofrece las siguientes ventajas a su titular: (i) derechos exclusivos al titular que impiden a terceros comercializar productos o servicios idénticos para crear confusión en el consumidor, (ii) un activo empresarial duradero, ya que su registro puede perdurar en el tiempo siempre que se utilice y se renueve; (iii) se pueden vender o conceder en licencia y (iv) cuenta con un valor financiero.

Cabe resaltar que la Decisión 486 de 2000 en su artículo 172 prevé acciones que tienen por objeto proteger el ordenamiento andino y su interés público subyacente y garantizar el derecho adquirido por el titular de la marca y evitar que en su contra se realicen gestiones de competencia desleal o confusión directa o indirecta en los consumidores que perjudiquen su mercado.

La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca fue concedido en contravención en el primer párrafo del artículo 134 y en todos los casos señalados en el artículo 135 de la Decisión.

“(...) 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. (...)”

“(...) 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;***
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;***
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;***
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones***

de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

Al respecto, el Tribunal Andino resalta que la nulidad absoluta es aquella que va dirigida a garantizar el ordenamiento jurídico, en cambio **la nulidad relativa** la cual procede cuando el registro de la marca controvierte el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y cuando la solicitud se hubiese efectuado de mala fe.

a) Sobre la mala fe del registro del signo

Debe establecerse que toda conducta en el ámbito del derecho debe estar orientada por el principio de buena fe, máxima fundamental que permea los sistemas jurídicos y que, en el ordenamiento jurídico comunitario andino, rige igualmente todas las actuaciones relacionadas con la propiedad industrial. En consecuencia, quien afirme la inobservancia de dicho principio tiene la carga de demostrarlo.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 90-IP-2022 precisó lo siguiente:

“(…) Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal

(…) se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirma lo contrario debe probarlo

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna el disfrute de derecho de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca (…)

(…) De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Conforme a la jurisprudencia citada, el análisis de la mala fe debe partir de indicios razonables⁸ que permitan concluir que el solicitante del registro actuó con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento, la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo ajeno.

Así las cosas, el Tribunal refiere que entre los factores a analizar para determinar dicho indicio se encuentra, principalmente, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo distintivo igual o similar a la marca, el cual puede acreditarse, entre otros medios, a través de compras realizadas del producto, visitas a páginas web o la participación de los productos amparados por esa marca en eventos de alto impacto comercial.

De tal forma que, si el solicitante del registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría un típico acto de mala fe.

b) Causales de irregistrabilidad en protección del derecho de un titular de una

⁸ De acuerdo con la IP 90-IP-2022, el indicio razonable se entiende por todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación en el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

marca previamente registrada, literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Las normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de registro de un signo como marca y la conexión entre los productos y/o servicios que pretenden distinguir un signo, respectivamente, vinculadas a: (i) la irreregistrabilidad de signos por identidad o similitud (ortográfica; fonética; conceptual o ideológica y gráfica o figurativa); (ii) Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza y (iii) Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional Niza.

Esto con el fin de evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse atentando en contra de la libertad de escogencia de los consumidores, al adquirir un bien con una idea errónea respecto a las cualidades que presenta o frente de la empresa que lo ofrece. En verbigracia, si en el mercado existen dos marcas de bebidas llamadas “Coca Cola” el consumidor puede presentar problemas al identificar su origen empresarial llegando a obtener una bebida que aun, cuando sea de su agrado, no es el producto que deseaba comprar por tener un origen empresarial diferente que ofrecía ciertas cualidades distintas a las obtenidas.

No obstante, esto no solo afecta al consumidor sino además puede atentar contra la libre competencia pues quien adquirió con posterioridad una marca con un signo idéntico anteriormente registrado, se beneficiaría del mercado y de su buen nombre (Good Will). A su vez, perjudicaría a este primer titular, porque el consumidor dejará de adquirir sus productos no solo por confusión del origen empresarial sino porque de acuerdo con las características que esta última marca puede presentar, el consumidor puede perder el interés que tenía frente el determinado producto o servicio ofertado.

Por lo anterior, no es posible registrar como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o un signo cuyo registro como marca fue solicitada con anterioridad de un tercero, ya que ante el inminente **riesgo de confusión y de asociación** que causaría al consumidor perdería la distintividad que la reviste, en tanto no se podría identificar el origen empresarial de determinado producto.

Ahora bien, surge el interrogante de ¿cuándo se configura el riesgo de confusión y de asociación? Y su diferencia en el análisis de la distintividad extrínseca de las marcas para adoptar una decisión sobre su registro.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina en el concepto 145 IP -2022 señala las características para establecer si un signo puede presentar un riesgo de confusión directa o de asociación, así:

“a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

*El **riesgo de confusión directo** está caracterizado por la posibilidad de que el*

consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

*El **riesgo de confusión indirecto** se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*

*b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.”*

Así mismo, en la interpretación prejudicial 269-IP -2022, el Tribunal de Justicia Andina alude sobre la confrontación de identidad o semejanza ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, para así determinar si esta circunstancia genera este tipo de riesgo que hacen que carezca de distintividad extrínseca una marca registrada.

1. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
2. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman 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 de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros sobre la base de los aspectos fonéticos.
3. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
4. **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

Sin embargo, la confundibilidad no solo podrá basarse únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Ahora bien, para realizar este cotejo marcario entre signos, el Tribunal Andino en el Proceso 145-IP -2022, refirió los criterios para la comparación de signos de acuerdo con su naturaleza, en este caso, frente la confrontación entre signos denominativos y mixtos señaló:

“(…) Comparación entre signos denominativos

2.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas:

a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra pueda estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos 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 realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Usualmente, en el lexema está ubicado la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.*

c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre signos puede ser evidente.

d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentra en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. (...)”

Comparación entre signos denominativos compuestos.

2.4 Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor

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

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

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

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

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia, si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en conjunto. (...)

Comparación entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

2.6. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos — denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o si es el elemento gráfico; o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento

abstracto.

2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:¹⁷

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.

b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.

2.8 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

2.9 Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado puede ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto.

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

a) si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b del párrafo 2.8 y 2.9 precedentes.

b) si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. (...)"

Igualmente, el Consejo de Estado⁹ resalta las reglas o el cotejo marcario que debe realizarse entre los signos en conflicto para adoptar una decisión sobre su registrabilidad, a saber.

“En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas en

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Nulidad Relativa Rad No. 11001032400020100000900; Sent. 13 de junio de 2024 M.P Oswaldo Giraldo López

conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las reglas de comparación entre signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación prejudicial citada. Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el cotejo, corresponde identificar el elemento predominante en las marcas confrontadas, teniendo en cuenta que, por lo general, aquel resulta ser el denominativo, en tanto que las palabras tienen mayor recordación en la mente del consumidor.

En ese orden y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, como lo son: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (...)

Asimismo, la Jurisprudencia Andina señala que al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate de acuerdo con los criterios de: **(i) consumidor medio**. Cuando se trata de productos o servicios de consumo masivo; **(ii) consumidor selectivo**. Reviste en la información sobre determinados productos o servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad; **(iii) consumidor especializado**. Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que se adquieren teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Igualmente, deberá analizarse los criterios de comparación de los signos de acuerdo con su naturaleza, esto es, si son denominativos, denominativos compuestos, mixtos, entre mixtos y denominativos; figurativos, mixtos y figurativos y de marcas tridimensionales, según sea el caso.

Por último, deberá analizarse sobre la conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación NIZA conforme se expresa en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, correspondiendo analizar el grado de vinculación, conexión y relación de productos y servicios que distinguen los signos en conflicto que genere la posibilidad de que se genere riesgo de confusión indirecta o asociación del público consumidor, teniendo en cuenta: (i) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios; (ii) la complementariedad entre sí de los productos o servicios; (iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

3.4.2 Análisis de los cargos de nulidad

Con fines metodológicos, la Sala analizará en primer lugar la procedencia de los argumentos nuevos planteados en los alegatos de conclusión, para continuar con el estudio de la presunta vulneración de los artículos 77 y 78 del CPACA; luego examinará la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, finalmente, la configuración de la mala fe en el registro marcario. Debe precisarse que en el análisis de estos dos últimos cargos se examinará igualmente el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la infracción de las normas comunitarias andinas en materia de propiedad industrial implica una vulneración del mandato constitucional de protección a la propiedad intelectual que corresponde garantizar al Estado colombiano.

a). Cuestión previa - argumentos nuevos plasmados en los alegatos de conclusión

Al analizar los argumentos expuestos por las partes en sus alegatos de conclusión, la Sala observa que el apoderado de la parte demandante introdujo en su escrito un nuevo cargo de nulidad consistente en la infracción o indebida interpretación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, habida cuenta que la SIC tenía el deber de oficio - y aunque no mediara oposición - analizar la registrabilidad de los signos solicitados y cotejarlos, en debida forma, con las marcas previamente concedidas.

Al respecto, la Sala resalta que las etapas que se surten a través del proceso son preclusivas, siendo la oportunidad del demandante de exponer los argumentos que sustenten sus pretensiones, aportar y solicitar las pruebas que acrediten sus manifestaciones en el escrito de la demanda y en su eventual reforma, de modo que, en cumplimiento de los postulados de la administración de justicia y garantizar los derechos de rango constitucional al debido proceso y defensa, el legislador dispone que en un plazo previsto la parte demandada pueda contestar sobre los hechos y argumentos que originaron la actuación judicial; así como,

proponer excepciones previas o de mérito y solicitar los elementos materiales probatorios para desvirtuar las afirmaciones que son dirigidas en su contra.

Luego de admitida la demanda y surtido los traslados correspondientes, corresponde al Juez de instancia fijar el litigio, en este caso, al reunirse los presupuestos procesales para prescindir de audiencia inicial y dictar sentencia anticipada, a través de auto No. 190-04-2026 NYRD de 10 de abril de 2026, el despacho sustanciador relacionó cada uno de los cargos presentados por la demandante, así como, los argumentos de defensa y de acuerdo con los mismos estableció el problema jurídico a resolver, en los siguientes términos:

“(…) En este contexto, advierte el Despacho que el problema jurídico principal consiste en determinar si la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “IDEAL” (mixta) a favor del señor Juan Gabriel Baca López, se encuentra viciada de nulidad, por la presunta transgresión de los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y por haberse concedido el registro de un signo que, según lo alegado, habría sido solicitado de mala fe.

Así las cosas, los problemas jurídicos asociados se contraen a establecer: (i) si el recurso de apelación presentado por el tercero con interés dentro de la actuación administrativa fue extemporáneo y, en consecuencia, si debía o no ser tramitado; (ii) si la Superintendencia de Industria y Comercio realizó en debida forma el cotejo marcario entre los signos en conflicto “IDEAL” y “EXTRAFINO IDEAL”, a la luz de sus semejanzas y de la conexidad competitiva de los productos; y (iii) si las pruebas obrantes en el expediente permiten acreditar la alegada mala fe en la solicitud del registro marcario (...).”

Decisión que fue notificada y al no existir inconformidad alguna, los extremos de la litis presentaron por escrito sus alegatos de conclusión, en la que los sujetos procesales pueden exponer los puntos de hecho, de derecho y probatorio que fueron objeto de controversia y que, a su juicio, acredita la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos acusados, sin que ello signifique que esta etapa procesal sea una nueva oportunidad para incluir nuevos cargos de nulidad en contra de los mencionados actos administrativos como en su momento lo intentó la parte demandante .

Por lo anterior, no es procedente analizar un nuevo cargo plasmado en los alegatos de conclusión cuando este no fue puesto de presente desde el inicio del debate, pues de ser así, no solo se modificaría el fundamento del litigio, sino que además desconocería los principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y congruencia, al sorprender a la entidad demandada con nuevos cargos de nulidad que no fueron puestos en su conocimiento y de los cuales, no tuvo oportunidad de defenderse.

De este modo, la Sala se encuentra relevada de hacer el estudio del nuevo cargo planteado por la demandante en sus alegatos de conclusión sobre la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

b) Sobre la presunta vulneración de los artículos 77 y 78 del CPACA.- El recurso de apelación presentado por el señor Juan Gabriel Baca López el 29 de mayo de 2019 fue extemporáneo y debió ser rechazado

La parte demandante sostiene que la Delegatura para la Propiedad Industrial vulneró los artículos 77 y 78 de la Ley 1437 de 2011 al haber admitido y resuelto un recurso de apelación que, en su criterio, fue interpuesto por fuera del término legalmente establecido, esto es, de forma anterior a que se surtiera la notificación personal del acto administrativo que negó la concesión de la marca.

(i) Sobre las notificaciones y recursos en materia de propiedad industrial

La notificación de los actos administrativos y la oportunidad de interponer recursos, si bien van correlacionados, tienen efectos y finalidades distintas. El primero es el acto obligatorio que debe surtirse por parte de la administración que tiene una doble finalidad: (i) garantizar los derechos de defensa y al debido proceso a los intervinientes del trámite comunicándoles sobre la decisión adoptada por la administración y (ii) asegurar los principios de celeridad y eficacia en los trámites administrativos, pues es a través de que se surta la notificación que se inicia la contabilización de los términos para la interposición de recursos y la ejecutoria de los actos administrativos expedidos.

Por su parte, la interposición de recursos por parte de los interesados es facultativa y de acuerdo con los lineamientos de los artículos 77 y 78 del CPACA, la procedencia de su resolución depende de: (i) que se haya interpuesto dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; (ii) la sustentación con expresión concreta de los motivos de inconformidad; (iii) la solicitud e incorporación de las pruebas que se pretende hacer valer, si a bien lo atiene y por último (iv) el escrito debe indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio; so pena de que el mismo sea rechazado.

Ahora bien, en materia de propiedad industrial, el artículo 6 de la Decisión 486 de 2000 faculta a la oficina nacional competente para establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados, entre ellos, los solicitantes y opositores a la concesión de un signo distintivo. En ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio¹⁰, mediante la Resolución No. 46582 de 2016, modificó el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, para establecer el siguiente régimen de notificaciones en materia de propiedad industrial:

“(...) Conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de

¹⁰ Decreto 4886 de 2011, artículo 19: "Son funciones de la Dirección de Signos Distintivos: 1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro."

la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial se surtirán de la siguiente manera:

a) Notificación de los actos que pongan fin a una actuación administrativa. La notificación de los actos que pongan fin a una actuación administrativa se efectuará por medios electrónicos de la siguiente manera:

Una vez expedido el acto administrativo que pone fin a una actuación administrativa se remitirá un correo electrónico a cada una de las personas que deban ser notificadas, avisándole sobre la resolución proferida y presentando el vínculo electrónico para la visualización de su contenido. En el mencionado correo electrónico se indicará el número de expediente y el del acto administrativo notificado.

Si la parte a notificar es una persona natural, la notificación se realizará a la dirección de correo electrónico para notificaciones aportada por esta o en caso de contar con apoderado o representante, a la informada por este para propósitos de notificación.

Si la parte a notificar es una persona jurídica, la notificación se hará a la dirección de correo electrónico para notificaciones reportada por el representante legal o apoderado a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de no contar con la misma, a una cualquiera de las que aparezcan en el registro mercantil.

En el evento en que no sea posible la recepción del correo electrónico por alguna situación atribuible al solicitante o a su apoderado o representante, como por ejemplo el cambio o eliminación de la dirección de correo electrónico o la falla del servicio por parte del proveedor del correo electrónico, se deberá dejar constancia en el expediente de la recepción fallida.

La notificación se entenderá surtida pasado un (1) mes de la fecha del envío del correo electrónico, fecha a partir de la cual se contabilizarán los términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o para la presentación de los recursos procedentes.

En cualquier caso, y cuando el término esté concedido a su favor, cada parte podrá renunciar a los términos que estén corriendo, mediante la presentación de escrito dirigido a esta Entidad en el que se indique el acto administrativo y el expediente correspondiente o a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI). (...)” (subrayado y negrilla fuera de texto)

En vista de lo anterior, la notificación de los actos administrativos en materia de propiedad industrial se surte bajo reglas específicas de publicidad que, a juicio de esta Sala, obedecen a que el registro marcario no solo afecta la esfera de intereses del solicitante, sino también la de los opositores que pretendan salvaguardar sus derechos legítimos preexistentes (artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de 2000), e incluso las prerrogativas del público consumidor en general. Lo anterior, por cuanto el examen de registrabilidad busca impedir el monopolio indebido de expresiones genéricas, descriptivas o de uso común (artículo 135 ibídem), denotando que el ordenamiento de propiedad industrial protege bienes jurídicos

que trascienden el mero interés particular y resguardan el orden público económico.

Precisado lo anterior, debe señalarse que los recursos interpuestos en la vía administrativa contra los actos definitivos suspenden la ejecutoriedad de la decisión. De tal suerte que, mientras se resuelvan las impugnaciones, el acto administrativo no adquiere firmeza, condición que solo se consolida una vez se desate el recurso o, en su defecto, cuando venza el término legal para su interposición sin que este se hubiere radicado.

Por lo anterior, en el evento de que el recurso sea interpuesto de forma extemporánea al término de diez (10) días otorgado por la ley, la autoridad administrativa competente se encuentra en la obligación legal de rechazarlo, en tanto precluyó la oportunidad para cuestionar el acto; lo cual guarda perfecta consonancia con los postulados previstos en el numeral 3 del artículo 87 del C.P.A.C.A.¹¹.

(ii) Sobre la presunta extemporaneidad del recurso de apelación y su presunta violación a los artículos 77 y 78 del C.P.A.C.A

En el caso que nos ocupa, la Resolución No. 13882 del 14 de mayo de 2019 se comunicó mediante correo electrónico el 15 de mayo de 2019, por lo que, en aplicación de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la notificación se entendió surtida el 15 de junio de 2019.

Por consiguiente, a partir del día hábil siguiente, esto es, el 18 de junio de 2019, comenzó a correr el término de los diez (10) días que le asistía al señor Juan Gabriel Baca López para interponer el recurso de apelación, cuyo vencimiento precluyó el 3 de julio de 2019. No obstante, se observa que el recurso de apelación fue interpuesto el 29 de mayo de 2019; esto es, de manera previa a la fecha en que surtiera efectos la notificación de la Resolución No. 13882 de 2019.

Al respecto, debe precisarse que, aun cuando la impugnación antecedió a que se surtiera el acto de notificación, lo cierto es que para ese momento ya existía la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual no había adquirido firmeza. De tal modo que, lejos de configurarse una irregularidad o extemporaneidad, la presentación anticipada del recurso comporta una manifestación expresa de conocimiento por parte del afectado de una decisión que va en contravía de sus intereses y que, al no encontrarse en firme, satisface plenamente el presupuesto procesal de oportunidad para su procedibilidad.

En ese orden, con independencia de si el recurso se hubiera presentado el 29 de mayo o el 18 de junio de 2019, la consecuencia jurídica habría sido idéntica, pues la decisión que negó el registro de la marca no se encontraba en firme y, por tanto,

¹¹ Numeral 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

era procedente que la autoridad lo admitiera, sin que ello implicara irregularidad alguna.

De igual forma, la Sala observa que el término para que se entendiera surtida la notificación del acto administrativo fue plenamente respetado por la Superintendencia, al punto que, de haber existido opositores vinculados al expediente, estos también habrían podido interponer los recursos que estimaran pertinentes desde el 18 de junio de 2019, sin que la presentación anticipada del recurso por parte del solicitante hubiera interferido en dicha oportunidad.

Diferente hubiera sido si, como consecuencia de la interposición anticipada del recurso, se hubiera rechazado una impugnación posterior presentada dentro del término legal, o si la autoridad hubiera proferido la decisión de segunda instancia antes de que culminara el término para impugnar sin tener en cuenta la fecha en que se surtió la notificación, circunstancias que no se presentaron en el caso bajo estudio, toda vez que la Resolución No. 14732 fue expedida hasta el 7 de abril de 2020.

Así las cosas, aun cuando la demandante invoque la definición del vocablo “extemporáneo” para sostener que dicha expresión abarca tanto la presentación tardía como la anticipada, tal interpretación gramatical no puede desplazar el sentido jurídico de la norma, cuyo propósito es, exclusivamente, sancionar la pérdida del derecho de controvertir las decisiones adoptadas por la autoridad debido a la inactividad del interesado, situación que presupone la firmeza del acto administrativo que, como se explicó, no concurrió en el presente caso.

De tal forma, exigir el rechazo del recurso o declarar la nulidad del acto administrativo acusado por el solo hecho de que la impugnación se presentó anticipadamente, cuando el acto aún no era inimpugnable, sí desconocería la finalidad de los lineamientos respecto a la firmeza de los actos administrativos y la oportunidad de todos los intervinientes de ejercer el derecho de contradicción, pues en el presente caso no se produjo perjuicio procesal alguno, no se impidió a ninguna de las partes presentar sus propios recursos ni se coartó el término previsto para ello, por lo que la autoridad debía resolver de fondo los argumentos que en él se enervaron sin que ello implique la vulneración de los artículos 77 y 78 del C.P.A.C.A

Por las razones expuestas, el argumento planteado por la demandante no logra derribar la presunción de legalidad de la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020 y por ende el cargo no está llamado a prosperar.

b) Sobre el Cotejo marcario y la violación del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Para resolver este cargo, la Sala analizará si el cotejo marcario realizado por la Delegatura para la Propiedad Industrial mediante Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020, a través de la cual revocó la negación contenida en la Resolución

No. 13882 y concedió el registro de la marca IDEAL (mixta), aplicó en debida forma lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022 y 261-IP-2022.

Así las cosas, y atendiendo las clases que amparan los signos en conflicto, se analizará en primer lugar si entre los productos que estos distinguen existe conexidad competitiva, para que posteriormente pueda determinarse si los signos cuentan con semejanzas que puedan llevar al consumidor a incurrir en riesgo de confusión o de asociación.

I). **Conexidad competitiva entre los signos “IDEAL (mixta)” “EXTRAFINO IDEAL” (mixta y nominativa)**

El concepto de conexidad competitiva responde a la necesidad de examinar si dos o más signos que presentan semejanzas ortográficas, fonéticas, figurativas y conceptuales pretenden distinguir productos amparados en una clase de nomenclatura que puedan ser sustituidos, intercambiables o complementarios, de tal forma que lleven al consumidor, de manera razonable, a establecer que tienen un origen empresarial común y, por ende, a incurrir en un riesgo de confusión o de asociación¹².

En aplicación de dichos lineamientos al caso que nos ocupa, los signos confrontados “IDEAL (mixta)” / “EXTRAFINO IDEAL” (mixta), buscan distinguir sus productos de las clases 29 y 30, tal como se exhibe en el cuadro comparativo que se muestra a continuación:

“IDEAL (mixta)” Titular JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ	EXTRAFINO IDEAL” (mixta y nominativa) Titular AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S
 29: Aceites y grasas comestibles. 30: Mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias.	 29: aceites para cocinar, atunes, conservas de pescado, conservas de verduras, conservas de legumbres, conservas vegetales en lata, sardinas.
	 30: café, te, cacao,

¹² **Notas de la Sala.** A modo ilustrativo, los signos que comparten la denominación “PUMA” registrados en Colombia por distintos empresarios; por un lado, se encuentra la reconocida marca de indumentaria y calzado cuyos registros amparan productos en las Clases 3, 18, 25 y 28 de la Clasificación de Niza, mientras que, por el otro, coexiste una marca idéntica inscrita para distinguir productos de la Clase 6, específicamente alambres y grapas. En este evento, al tratarse de mercados sustancialmente disímiles, el consumidor medio no incurre en riesgo de confusión ni de asociación, haciendo que su coexistencia sea plenamente viable, legal y vigente, en tanto que las coberturas no presentan una relación de sustitución ni de complementariedad que sugiera un mismo origen empresarial.

“IDEAL (mixta)” Titular JUAN GABRIEL BACA LÓPEZ	EXTRAFINO IDEAL” (mixta y nominativa) Titular AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S
	azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,bizcocho; tortas, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta; <u>vinagre, salsas; especias;</u> hielo. productos comprendidos en la clase 20 del decreto 755 de 1972.
	 29: aceites para cocinar, atunes, conservas de pescado, conservas de verduras, conservas de legumbres, conservas vegetales en lata, sardinas.

De la comparación efectuada, los registros de titularidad de Agrocomercial Cagir S.A.S. amparan, entre otros, aceites para cocinar, grasas comestibles, conservas, mostaza, vinagre, salsas, condimentos y especias en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca solicitada por el señor Baca López pretende distinguir aceites y grasas comestibles en la clase 29, y mostaza, vinagre, salsas, condimentos y especias en la clase 30, circunstancias que evidencian una coincidencia e incluso identidad respecto de varios de los productos ofrecidos en el mercado.

Asimismo, los productos que pretenden amparar los signos enfrentados son de consumo masivo al relacionarse con la preparación y el consumo de alimentos, por lo que los mismos van dirigidos al público consumidor medio y presentan las siguientes características:

- (i) **Son productos sustituibles o intercambiables**, ya que el consumidor puede elegirlos indistintamente en el mercado según su precio, presentación y ocasión de consumo.
- (ii) **Son productos complementarios**, ya que los productos que cada uno ofrece se consumen frecuentemente en los mismos contextos sociales y su uso conjunto es habitual en el comercio¹³.
- (iii) De existir una semejanza ortográfica, fonética, conceptual y figurativa entre los signos, el consumidor puede atribuir **razonablemente un mismo origen empresarial**.

¹³ **Notas de la Sala.** Por ejemplo, el uso concurrente de aceites comestibles con salsas, especias y condimentos en la preparación de alimentos es habitual en el consumo doméstico y en el comercio gastronómico.

En consecuencia, de acuerdo con las características descritas, para la Sala es clara la conexidad competitiva de los productos que pretenden identificar tanto el signo solicitado como los previamente registrados, al estar dirigidos a distinguir aceites, grasas comestibles, condimentos, salsas y especias destinados al consumo humano.

De tal forma, el examen de legalidad de los actos administrativos demandados deberá determinar si los signos confrontados presentan semejanzas que, ante la evidente conexidad competitiva, impidan al consumidor distinguir los productos en el mercado, así como su origen empresarial¹⁴, esto es, si las semejanzas existentes entre las mismas son suficientes para generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, pues únicamente en ese evento resultaría procedente la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II. Cotejo marcario entre los signos “IDEAL” y “EXTRAFINO IDEAL”

a) Naturaleza de las marcas confrontadas.

SIGNO DEMANDADO	SIGNOS OPOSITORES
	
(Mixto)	(Mixto)

El signo demandado  está compuesto por un elemento denominativo consistente en la expresión “IDEAL” y un elemento figurativo una forma oval que enmarca dicha expresión en tipografía cursiva, configuración que la jurisprudencia andina denomina signo mixto.

Asimismo, de la lectura del acto acusado, el signo solicitado no reivindicó colores, de modo que la marca queda protegida únicamente en su forma y diseño, mas no frente al color azul que se encuentra de fondo en el círculo y las letras amarillas del vocablo. De igual forma, debe resaltarse que la propia Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020 reconoció expresamente que sobre la expresión “IDEAL” no se concede exclusividad, sino únicamente sobre la configuración del conjunto nominativo y gráfico.

Por su parte, la demandante Agrocomercial Cagir S.A.S. es titular de los registros de la marca EXTRAFINO IDEAL en sus variantes mixta y nominativa, que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo elemento predominante es la expresión IDEAL, la cual permite al consumidor una

¹⁴ **Notas de la Sala** la jurisprudencia andina, la coexistencia de múltiples marcas destinadas a distinguir productos de una misma clase constituye un fenómeno normal dentro del mercado, razón por la cual resulta indispensable determinar si los signos enfrentados cuentan con la suficiente distintividad extrínseca que permita al consumidor identificar un origen empresarial diferente y descartar un eventual riesgo de confusión o de asociación.

vinculación directa con el origen empresarial de los productos que ampara.

Referente a la marca mixta de su titularidad, la Sala advierte que:



(i) La marca **EXTRAFINO IDEAL** (mixta) se compone de una forma oval de fondo amarillo sobre la cual se incorpora la expresión IDEAL en tipografía cursiva de mayor tamaño como elemento dominante, acompañada en su parte superior por la denominación EXTRAFINO en caracteres de menor tamaño.



(ii) **Segunda marca mixta** Se compone de un fondo rectangular negro sobre el cual se incorpora la expresión EXTRAFINO en letras mayúsculas blancas en la parte superior, seguida de la palabra IDEAL en tipografía cursiva de mayor tamaño, complementada en la parte inferior por elementos gráficos estilizados que representan espigas de trigo en color blanco, configurando una identidad visual sobria y contrastante.



(iii) Tercera marca mixta **-objeto de cotejo en el acto administrativo demandado-**. Se compone de un diseño enmarcado en forma circular con borde oscuro, en cuyo interior se incorporan las expresiones EXTRAFINO en la parte superior en caracteres de menor tamaño e IDEAL en tipografía cursiva de mayor tamaño como elemento dominante, con texto adicional en la parte inferior del signo, configurando un conjunto de apariencia clásica vinculada al sector de alimentos.

Así las cosas, dado que ambos signos en conflicto son de naturaleza mixta y su elemento denominativo predominante es en ambos casos la expresión IDEAL, el cotejo marcario debe efectuarse conforme a las directrices contenidas en los numerales 2.5, 2.6 y 2.7 de las Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022; esto es, conforme a las reglas de comparación entre signos mixtos, identificando en cada uno el elemento dominante y procediendo al cotejo sobre la base de la impresión de conjunto que cada signo produce en el consumidor medio.

b) Comparación entre los signos “IDEAL” e “EXTRAFINO IDEAL”

De acuerdo con los lineamientos señalados en la Jurisprudencia en cita, los signos deben examinarse de manera integral, atendiendo a la impresión de conjunto que genera en el consumidor, de tal modo, en su comparación se debe analizar la estructura gramatical y los elementos denominativos que los integran, con el fin de establecer si comparten partículas comunes o si alguno de sus componentes posee una especial capacidad distintiva.

Asimismo, debe recordarse que, cuando los signos enfrentados contienen expresiones marcarias genéricas, descriptivas o de uso común¹⁵, tales elementos no pueden ser objeto de apropiación exclusiva ni monopolizar el análisis comparativo y, por el contrario, la distintividad debe buscarse en aquellos componentes que efectivamente permitan individualizar el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos.

En aplicación de dicha regla del cotejo marcario, la Sala efectúa las siguientes precisiones:

(i) La Resolución No. 14732 dispone que la palabra IDEAL es inapropiable, por ende su análisis debe centrarse en elementos adicionales que contengan los signos y que, a su juicio, las marcas cotejadas generan una impresión diferente en el consumidor.

(ii) El componente que se reitera en cada una de las marcas de titularidad de Agrocomercial Cagir S.A.S. es la expresión “IDEAL”, por lo que su comparación con el signo solicitado se hace extensible a todos los registros que conforman las marcas de su titularidad, incluyendo EXTRAFINO IDEAL en sus variantes mixtas.

No obstante, pese a que los signos deben ser analizados de manera integral, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido como excepción a dicha regla general aquellos casos en que los signos denominativos contienen palabras genéricas, descriptivas o de uso común, las cuales deben ser excluidas del cotejo marcario por carecer de distintividad intrínseca¹⁶.

Esta postura ha sido acogida por la Sección Primera del Consejo de Estado, la cual, al examinar la confundibilidad entre los signos HEALTHY AMERICA XAMBO y ZAMBON¹⁷, señaló que las expresiones de uso común no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, en caso de conflicto marcario, dichos elementos deben ser excluidos de la comparación, debiendo buscarse la distintividad en los componentes que efectivamente permitan individualizar el origen empresarial de los productos o servicios.

“(...) 53. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

54. 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. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

¹⁵ **Notas de la Sala** utilizadas en el lenguaje corriente para designar determinados productos o servicios

¹⁶ Proceso 145 IP-2022 “Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas”

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Rad. No.11001-03-24-000-2015-00118-00, Sentencia de 13/07/2020 C.P Hernando Sanchez Sanchez

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
(...)

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

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. [...]” (Destacado fuera del texto)

(...) 55. En **segunda medida**, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica¹⁸. Así, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. [...]”¹⁹.

Y, 56 en **tercera medida**, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

58. La Sala concluye conforme a lo anterior que las expresiones HEALTHY y AMERICA son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de dichas partículas no impide la comparación de las marcas.

59. Ahora, respecto de las expresiones HEALTHY y AMERICA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se procedió a revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, para determinar si son de uso común en dicha Clase, de lo cual se constató que no existe registro alguno referente a las expresiones HEALTHY y AMERICA en dicha clase (...)

(...) 69. Así las cosas, atendiendo a que: i) las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) existe una relación de conexidad entre los productos de la Clase 5 y aquellos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera que, en el caso sub examine, las expresiones HEALTHY y AMERICA que son comunes en la Clase 5, también lo son para la Clase 32 y, en consecuencia, estas palabras serán excluidas del cotejo marcario. (...)” (subrayado y negrilla fuera de texto.)

Conforme a la jurisprudencia en cita, se concluye que, aun cuando un signo esté compuesto por expresiones descriptivas, estos vocablos no pueden ser apropiados

¹⁸ Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22

por su titular para identificar los productos o servicios que representan; como excepción a la regla general de que los signos deben analizarse en conjunto, dichas expresiones deben ser excluidas del cotejo marcario.

En aplicación de los anteriores lineamientos al *sub examine*, al formular el interrogante ¿cómo es el aceite?, conforme al test establecido por la jurisprudencia andina y acogido por esta Corporación, la respuesta espontánea del consumidor medio remite precisamente al vocablo EXTRAFINO, por cuanto dicha expresión describe una característica propia de los aceites comestibles relativa a su grado de refinación y sus características fisicoquímicas; productos que, adicionalmente, cuentan con un reglamento técnico²⁰ que establece los requisitos sanitarios aplicables a los aceites y grasas para consumo humano, entre ellos sus parámetros de calidad y pureza.

Debe precisarse que en el comercio nacional como en los estándares internacionales del sector, es corriente encontrar expresiones como “virgen”, “virgen extra”, “refinado” o “fino” para caracterizar el nivel de procesamiento del aceite; de hecho, el Consejo Oleícola Internacional, *organismo de referencia en la clasificación de aceites a nivel mundial*, utiliza precisamente el calificativo “extra” como indicador del más alto grado de calidad en la categoría de aceites de oliva vírgenes, lo mismo sucede en el mercado colombiano, donde en grandes supermercados del país se comercializan aceites identificados con este tipo de calificativo que lleva a que el consumidor conozca la característica del producto que va a adquirir pero sin que identifique su origen empresarial.

Bajo esta circunstancia, el cotejo marcario entre los signos “IDEAL” e “EXTRAFINO IDEAL” deberá excluirse el vocablo “extrafino”, de este modo, la Sala continuará con el análisis: (i) similitud ortográfica o fonética de los signos y (ii) similitud figurativa o gráfica. Por último, no se efectuará un estudio conceptual autónomo, toda vez que la expresión IDEAL, al ser laudatoria²¹, no evoca un concepto específico vinculado a los productos que distingue sino una apreciación de calidad de carácter general.

En este punto, la Sala precisa que, si bien la expresión “IDEAL” tiene carácter laudatorio y, por ende, constituye un elemento de menor fuerza distintiva intrínseca, ello no la excluye del cotejo marcario, al contrario, al ser precisamente el elemento de mayor recordación en la mente del consumidor medio, su análisis resulta indispensable.

Asimismo, su debilidad intrínseca no implica que su coincidencia entre los signos confrontados sea marcariamente irrelevante: cuando el signo concedido no incorpora elementos adicionales que compensen esa debilidad compartida tales como las figuras predominantes, colores reivindicados o expresiones de fantasía,

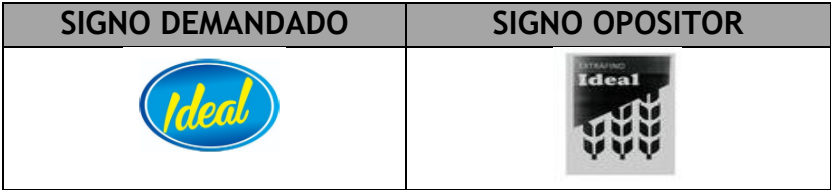
²⁰ la Resolución 2154 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social

²¹ Notas de la Sala. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo.

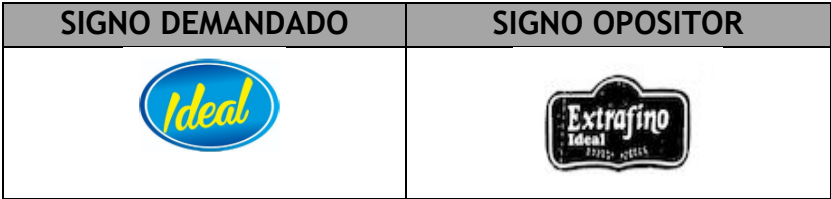


En primer lugar, no se advierte que los elementos gráficos que conforman los signos evoquen un concepto o idea específica relacionada con los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; asimismo, la marca objetada no reivindicó el color azul que se exhibe en el cotejo, lo cual fue constatado expresamente en el acto acusado.

Ambos signos comparten una forma oval como contenedor y la tipografía cursiva del vocablo IDEAL que, al visualizarlos, resultan de una misma línea tipográfica. Si bien el signo registrado incorpora adicionalmente la expresión EXTRAFINO y elementos gráficos de color verde, dichos factores no tienen la virtualidad de diferenciar los signos ante el consumidor medio, pues lejos de individualizarlos, refuerzan la percepción de que se trata de productos pertenecientes a una misma línea comercial: uno que identifica un aceite de calidad ordinaria y otro que identifica una versión de mayor grado de refinación del mismo producto, bajo el mismo signo distintivo predominante.



A diferencia de la comparación de los signos anteriores en este caso sí se advierte una diferencia en el trazado de los signos, pues el signo demandado adopta una forma oval mientras que el signo opositor tiene un contenedor de forma rectangular. No obstante, al igual que en el análisis precedente, la tipografía cursiva del vocablo IDEAL guarda notable semejanza en ambos signos y, lo cierto es que, aun cuando el signo opositor incorpore elementos gráficos que evocan espigas, el vocablo IDEAL sigue siendo el elemento predominante del conjunto marcario, pues es el que mayor recordación genera en el consumidor al ser pronunciado y leído, conforme a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el predominio del elemento denominativo en los signos mixtos.



Respecto del tercer signo opositor, a diferencia del anterior, la coincidencia en el trazado es mayor, pues ambos signos adoptan una forma oval como contenedor. En este caso, el signo opositor incorpora un borde enmarcado de mayor elaboración, la expresión EXTRAFINO en la parte superior y texto adicional de

menor tamaño en la parte inferior.

Sin embargo, aun cuando la expresión “EXTRAFINO” aparece en un tamaño tipográfico mayor, lo cierto es que la presencia del mismo vocablo “IDEAL” en ambos signos genera en el consumidor la percepción de que se trata del mismo origen empresarial; como si el signo demandado correspondiera a una versión actualizada o simplificada del signo opositor, o bien a que este último constituye la presentación original de una marca que, con el tiempo, fue depurada en sus elementos gráficos. En cualquiera de las dos lecturas posibles, el consumidor medio atribuiría ambos signos a un mismo titular, sin que los elementos adicionales sean suficientes para generar una impresión de conjunto diferenciada.

Conforme a lo anterior, la Sala, acogiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, advierte que de la comparación de los signos mixtos prevalece el elemento denominativo, sin que los elementos gráficos que los acompañan logren distinguirlos de las marcas anteriormente registradas; por el contrario, el vocablo IDEAL genera tal nivel de recordación que los signos confrontados pueden llevar al consumidor a entender que un mismo origen empresarial lanzó al mercado dos productos por ejemplo, aceites con distintos grados de refinación o incluso que se trata de una misma marca que ha actualizado su presentación gráfica con el paso del tiempo.

Debe recordarse que el consumidor no examina las marcas de manera simultánea y detenida, sino que las percibe en momentos distintos y con la impresión que cada una le dejó en la memoria; de tal suerte que, al comparar los primeros signos cotejados, *en los que ambos adoptan forma oval y el signo demandado ni siquiera cuenta con un color reivindicado*, resulta claro que la semejanza entre ellos es tal que se configura un evidente riesgo de confusión y de asociación, lo que configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

c) Sobre la configuración del riesgo de confusión y de asociación

Atendiendo el cotejo marcario precedente, se observa que los elementos denominativos - El vocablo IDEAL- es el que predomina en los signos en conflicto. Asimismo, los gráficos o los trazos que acompaña cada una de las marcas mixtas no son suficientes para distinguirlas en el mercado, en especial, si se tiene en

cuenta el cotejo entre  /  se trata de un signo tan parecido que los consumidores consideraran que viene del mismo origen empresarial.

Así pues, dado que las diferencias gráficas no logran neutralizar las semejanzas ortográficas y fonéticas entre los signos, los cuales coinciden en la expresión IDEAL para identificar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y atendiendo a su conexidad competitiva, es claro que el registro del signo IDEAL concedido a favor del señor Juan Gabriel Baca López vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto su coexistencia con las marcas

anteriormente registradas configura:

(i) **un riesgo de confusión directo:** cuando el consumidor considera que está adquiriendo un producto de Agrocomercial Cagir S.A.S., como un aceite de su línea, cuando en realidad está adquiriendo uno de distinto origen.

(ii) **un riesgo de confusión indirecto:** cuando, aun advirtiéndose que se trata de productos diferentes, el consumidor no logra determinar con certeza el origen empresarial del producto que adquirió, lo que afecta igualmente su decisión de compra y los derechos de la demandante en el mercado.

(iii) **Un riesgo de asociación:** cuando el consumidor, aun advirtiéndose que los signos pertenecen a distintos titulares, infiere que entre ellos existe algún vínculo comercial o empresarial, conclusión que resulta especialmente plausible en este caso, pues al compartir el elemento dominante IDEAL para amparar productos de las mismas clases, el consumidor medio podría creer que el signo IDEAL corresponde a una versión básica o complementaria de la línea EXTRAFINO IDEAL de la demandante.

Ahora bien, tanto en el acto acusado como en la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el vocablo IDEAL no es apropiable ni monopolizable por empresario alguno, con lo cual concuerda esta Sala, pues dicho término, además de ser una expresión laudatoria, es un vocablo de uso común en el idioma español, razón por la cual los signos que lo contengan se consideran marcariamente débiles. No en vano, la propia Superintendencia citó en su análisis la marca mixta “IDEAL QUESOS DE CALIDAD”, la cual integra además una figura —una vaca— que le permite distinguir sus productos en el mercado.



Sin embargo, ello no significa que la autoridad deba permitir la coexistencia de dos signos semejantes por el solo hecho de que ambos utilicen el mismo elemento débil, cuando la propia Superintendencia fue quien concedió el registro de la marca EXTRAFINO IDEAL a favor de la demandante, le correspondía verificar si las solicitudes posteriores guardaban semejanzas suficientes para generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación; situación que, tal como se explicó, ocurre en el presente caso, en el que el signo solicitado no incorporó elemento alguno adicional que permitiera diferenciarlo del conjunto marcario previamente registrado.

De hecho, tomando como referencia el propio ejemplo de la Superintendencia, es claro que entre los signos “EXTRAFINO IDEAL” e “IDEAL QUESOS DE CALIDAD” sí se advierten diferencias figurativas y, además, no existe conexidad competitiva entre ellos: si bien ambos amparan alimentos, uno está dirigido a aceites comestibles y

otro a lácteos, lo que permite al consumidor identificar el origen empresarial de cada producto. Lo contrario ocurre con la marca IDEAL, que también pretende amparar productos en las clases 29 y 30, sin incorporar un vocablo de fantasía ni un elemento gráfico diferenciador; antes bien, guarda semejanza con la figura ovalada que integra el signo de la demandante, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

Así las cosas, para esta Sala, al configurarse el riesgo de confusión entre los signos EXTRAFINO IDEAL e IDEAL, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, transgrediendo el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el cargo formulado por la demandante está llamado a prosperar.

3.4.3. Sobre la Mala fe en la solicitud del registro del signo IDEAL (mixta)

Para el demandante, el registro de la marca IDEAL (mixta) fue solicitado de mala fe, toda vez que el señor Juan Gabriel Baca López, titular nominal del registro, mantiene vínculos económicos y comerciales con la sociedad Bacca Rodríguez, empresa que, en virtud de un acuerdo conciliatorio, se había comprometido a no utilizar la expresión IDEAL de forma igual o similar a la empleada por la demandante, y a renunciar a las solicitudes marcarias SD2019/0045566 y SD 2018/0071194, siendo esta última el expediente en el que se profirió el acto administrativo objeto de la presente acción.

Sea lo primero precisar que el acta de conciliación aportada por la demandante no obra en los antecedentes administrativos, toda vez que, al no haberse presentado oposición al registro de la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo conocimiento de dicho documento ni de los vínculos entre el titular nominal y el grupo empresarial beneficiario de la licencia. Sin embargo, ello no impide que la Sala se pronuncie sobre la mala fe en sede judicial, pues la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 tiene precisamente por objeto que la autoridad judicial examine circunstancias que no fueron valoradas en la actuación administrativa, entre ellas dicho documento que, a juicio de la demandante, acredita la mala fe en la obtención del registro marcario.

En esa línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es enfático al señalar que, de ser concedido el registro de una marca solicitada de mala fe, puede solicitarse su nulidad aun cuando no se haya esgrimido dicho argumento en sede administrativa, en tanto el ordenamiento andino de propiedad industrial propugna el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.

Para analizar este presupuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece en la Interpretación Prejudicial 90-IP-2022²² que, para determinar si una persona obró con mala fe, es necesario establecer que su actuación fue

²² **Notas de la Sala:** Cuya interpretación fue incorporada en el expediente a través de la doctrina del acto aclarado.

consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o de causar un perjuicio injusto o ilegal.

Dicho análisis debe partir de indicios razonables que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento, de la capacidad de distintividad, de la penetración en el mercado o de la recordación del correspondiente signo distintivo.

Por lo anterior, corresponde a la Sala establecer si se presentan circunstancias que configuren indicios razonables que permitan concluir que el registro de la marca IDEAL (mixta) fue obtenido con la intención de violar una disposición legal o contractual, circunstancia que, de comprobarse, acreditaría la mala fe en la obtención del registro.

En vista de lo anterior, una línea cronológica probada de los hechos sería la siguiente:

Fecha	Hecho probado	Fuente
4 sep. 2018	El señor Juan Gabriel Baca López solicita el registro de la marca IDEAL (mixta) para las clases 29 y 30, tramitado a través del abogado Ricardo Aceros Angarita, domiciliado en Villa del Rosario, Norte de Santander. 	Antecedente administrativo
14 may. 2019	Mediante Resolución No. 13882, la Dirección de Signos Distintivos niega el registro de la marca IDEAL (mixta), citando expresamente la marca EXTRAFINO IDEAL de Agrocomercial Cagir S.A.S. como signo confundible, en aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.	Antecedente administrativo
15 may. 2019	La Resolución No. 13882 es notificada por correo electrónico a los correos electrónicos jserrano@sic.gov.co y abogadoraa@gmail.com	Antecedente administrativo
29 may. 2019	El señor Baca López interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 13882.	Antecedente administrativo
21 feb. 2020	Audiencia de conciliación extraprocésal entre Agrocomercial Cagir S.A.S. y Bacca Rodríguez S.A.S. ante la Cámara de Comercio de Medellín. En el Acuerdo Cuarto, Bacca Rodríguez S.A.S. quien no era titular del registro <u>se comprometió a renunciar a las solicitudes SD2019/0045566 y SD2018/0071194.</u>	Prueba aportada – Acta de Conciliación
7 abr. 2020	Mediante Resolución No. 14732, la Delegatura para la Propiedad Industrial revoca la Resolución No. 13882 y concede el registro de la marca IDEAL (mixta) a favor del señor Baca López, <u>45 días después de suscrita la conciliación</u> y cuando el compromiso de desistimiento aún estaba vigente.	Antecedente administrativo

Fecha	Hecho probado	Fuente
30 may. 2020	El señor Baca López suscribe contrato de licencia de uso de marca gratuita, no exclusiva e intransferible por 10 años a favor de Bacca Rodríguez S.A.S., Las Américas Group S.A.S., Comercializadora Elincer S.A.S. y Torrado Vacca SAS, 53 días después de obtenido el registro.	Antecedente administrativo y prueba aportada por la demandante
26 ene. 2021	La Superintendencia de Industria y Comercio inscribe formalmente el contrato de licencia de uso de la marca IDEAL.	Antecedente administrativo

Revisados los hechos probados, la Sala observa la configuración de los siguientes indicios:

1. **Primer indicio, el vinculo del titular nominal del registro, el señor Juan Gabriel Baca López y la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S., obligada por el acuerdo conciliatorio**

La Sala advierte que la solicitud de registro del signo mixto “IDEAL” fue promovida por el señor Juan Gabriel Baca López, quien, actuando en nombre propio, impulsó el trámite administrativo sin que en sus actuaciones hayan intervenido otros interesados u opositores. Pese a lo anterior, el análisis de las pruebas documentales arroja indicios graves que permiten inferir que el solicitante mantenía un estrecho vínculo con la sociedad BACCA RODRIGUEZ S.A.S., la cual también tenía un interés sobre dicha marca, tal como se expone a continuación.

En primer lugar, del acta de conciliación suscrita el 21 de febrero de 2020 ante la Cámara de Comercio de Medellín se desprende que BACCA RODRIGUEZ S.A.S. comercializaba aceites a través de su establecimiento ACEITE DEL VALLE SALOME bajo la expresión “IDEAL”, precisamente cuando la empresa demandante AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S era titular de un signo idéntico o similar al estar conformado por la misma expresión, para distinguir sus productos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, los productos de los intervinientes confluían directamente en el sector comercial de aceites y grasas comestibles.

Para la Sala es claro que la referida conciliación se originó en el uso indebido de la marca de titularidad de la demandante por parte de BACCA RODRÍGUEZ S.A.S. Por ende, dicha persona jurídica asumió la obligación de abstenerse de utilizar el signo distintivo IDEAL para ofrecer sus productos en el mercado, al tiempo que se comprometió a desistir de las solicitudes que pretendieran el registro como marca de dicho vocablo, en los siguientes términos:

“(…) PRIMERO: NO USO: La parte solicitada se compromete a dejar de usar la expresión IDEAL, de forma igual o similar a como la usa el solicitante, ya sea como signo distintivo, nombre comercial, enseña comercial, marca o lema comercial, como razón o denominación y como nombre de dominio en Internet.

SEGUNDO: CIRCUITO COMERCIAL: En ese orden de ideas la parte solicitada retirará la expresión IDEAL, de sus productos, servicios, publicidad, locales comerciales, establecimientos de comercio, Internet, etcétera.

TERCERO PLAZOS: *La parte solicitada dejara de utilizar la expresión IDEAL, de igual forma o similar a como la usa el solicitante a más tardar el día 21 de MAYO de 2020.*

CUARTO: *La parte convocada renuncia dentro del mes siguiente a la firme de la presente audiencia, a las solicitudes de marca ante la División de Signos Distintivos de La Superintendencia de Industria y Comercio con radicados SD2019/0045566 y SD2018/0071194.*

QUINTO: *En caso de algún procedimiento por protección al consumidor sobre los productos marcados IDEAL de propiedad del convocado este se compromete a mantener indemne al convocante.*

SEXTO: *En caso que el solicitado incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acuerdo conciliatorio, pagará al solicitante una suma equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.), suma que prestará merito ejecutivo sin necesidad de ningún tipo de requerimiento, a la fecha del incumplimiento y sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar, de ser el caso.*

SÉPTIMO: *La parte solicitante renuncia al cobro de los gastos e indemnización enunciados en los numerales cuarto y quinto de las pretensiones.(...) (subrayado y negrilla fuera de texto)*

Conforme a dicho acuerdo conciliatorio, la Sala advierte que la sociedad BACCA RODRIGUEZ S.A.S. mantenía un interés directo y actual sobre la expresión "IDEAL". Sin embargo, resulta de especial relevancia el hecho de que dicha empresa haya aceptado desistir de un expediente marcario que no le pertenecía, pues la solicitud que originó el radicado SD2018/0071194 fue presentada por el señor Juan Gabriel Baca López en nombre propio, sin que en el expediente administrativo constara representación ni vínculo formal alguno con BACCA RODRIGUEZ S.A.S. para que dicha sociedad se haya comprometido a renunciar a un trámite ajeno, sin que el titular formal lo desconociera ni objetara, lo que solo puede explicarse si entre ambos existía una relación que le permitía a la primera incidir en las actuaciones que formalmente correspondían al señor Baca López.

Para la Sala, este hecho se configura como un indicio grave y razonable de que la sociedad BACCA RODRIGUEZ S.A.S. y el señor Juan Gabriel Baca López mantenían una estrecha relación comercial, de subordinación o de control, en virtud de la cual las decisiones de la primera determinaban de manera directa el curso de las actuaciones del solicitante. De no ser así, la empresa no habría asumido un compromiso que dependía exclusivamente de la voluntad de un tercero, ni la contraparte habría aceptado transigir bajo ese presupuesto; por el contrario, en la referida audiencia, la sociedad habría manifestado carecer de facultades sobre dicho trámite administrativo y, consecuentemente, la empresa demandante habría convocado a conciliar directamente al titular de la marca, quien, precisamente, otorgó posteriormente la licencia de uso de la marca a favor de dicha empresa.

En segundo lugar, el contrato de licencia del 30 de mayo de 2020 precisamente fue suscrito entre el señor Baca López, en calidad de licenciante, y el grupo empresarial conformado por BACCA RODRIGUEZ S.A.S., LAS AMERICAS GROUP S.A.S., TORRADO VACCA SAS y COMERCIALIZADORA ELINCER S.A.S., en calidad de licenciarios, quienes en la cláusula décima estipulan:

"las partes en forma libre y espontánea hacen constar expresamente que las condiciones estipuladas en este documento han venido rigiendo sus relaciones comerciales y que por tanto las declaran pactadas y vigentes desde la iniciación de las mismas."

Para la Sala, dicha estipulación contractual acredita que la relación comercial entre el señor Baca López y el grupo licenciario precedía al contrato de licencia como a la solicitud del registro de la marca en el año 2018; pues fue con base en este trámite administrativo que se circunscribió el acuerdo conciliatorio con la demandante, el cual tuvo como objetivo poner fin al uso indebido de su marca por parte de terceros y a los perjuicios económicos que ello le causaba.

En vista de lo anterior, para la Sala las pruebas documentales incorporadas en esta litis acreditan que, si bien el señor Juan Gabriel Baca López es el titular formal de la marca mixta IDEAL, esta fue solicitada no en beneficio propio sino para que terceros que mantenían conflictos marcarios con la demandante pudieran utilizarla mediante una licencia de uso gratuita, desconociendo así el compromiso conciliatorio asumido de desistir de dicha solicitud; hecho que configura el primer indicio grave de mala fe en la obtención del registro.

2. Segundo indicio, la omisión del cumplimiento del acuerdo conciliatorio

Establecido el vínculo entre el señor Juan Gabriel Baca López y la sociedad BACCA RODRIGUEZ S.A.S., corresponde a la Sala examinar si dicha relación se tradujo en una actuación orientada a desconocer las obligaciones derivadas del acuerdo conciliatorio suscrito el 21 de febrero de 2020, lo que puede ocasionar un perjuicio injusto que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina identifica como elemento constitutivo de la mala fe.²³

En ese contexto, la propiedad industrial no solo busca proteger al consumidor frente a los riesgos de confusión o asociación que pueden surgir al adquirir un producto bajo la creencia de que proviene de un origen empresarial determinado, sino que también protege los derechos de los empresarios frente a sus competidores, garantizando el uso legítimo y exclusivo de los signos distintivos que distinguen su actividad en el mercado.

En el presente caso, la demandante ejerció activamente esa protección, tal como lo evidencia el acuerdo conciliatorio suscrito ante la Cámara de Comercio de Medellín, en el que Agrocomercial Cagir S.A.S., en calidad de convocante, citó a la empresa Bacca Rodríguez S.A.S. al considerar que dicha sociedad, a través de su establecimiento de comercio Aceite del Valle Salomé, envasaba y comercializaba aceites utilizando la expresión IDEAL de forma igual o similar a la marca EXTRAFINO IDEAL de su titularidad, generando confusión en el consumidor; situación que se agravaba por cuanto la sociedad convocada se encontraba

²³ IP-90-2022

iniciando negociaciones para importar otros productos similares con la misma expresión, lo que ampliaría el perjuicio a la demandante.

En vista de lo anterior, el acuerdo conciliatorio acredita que la demandante buscaba proteger el goodwill²⁴ de los productos que ofrecía en el mercado a través de la expresión IDEAL, y que, con anterioridad a que fuera concedido el registro marcario objeto de este proceso, la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S. ya estaba utilizando dicho vocablo para comercializar sus productos de aceite, generando un riesgo de confusión y asociación al consumidor, lo que, a su vez, ganancias dejadas de percibir como consecuencia del desvío de consumidores que, al incurrir en error sobre el origen empresarial del producto, adquirirían el de la convocada en lugar del de Agrocomercial Cagir S.A.S.

A raíz de lo anterior, los intervinientes acordaron que la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S. cesara el uso no autorizado de la expresión IDEAL y renunciara a las solicitudes de registro vinculadas a dicho signo, entre ellas, el expediente SD2018/0071194; asimismo, la parte demandante se comprometió a abstenerse de iniciar cualquier procedimiento ulterior por protección al consumidor.

La Sala advierte que la sociedad convocada, al acceder a la totalidad de las pretensiones de la convocante, reconoció implícitamente que su conducta generaba un perjuicio a la demandante, pues en aras de evitar que sus actuaciones fueran llevadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea como acción de protección al consumidor o como acción de competencia desleal, aceptó la totalidad de las obligaciones pactadas. En ese orden, el trámite administrativo del registro de la marca IDEAL constituyó una maniobra para incumplir el acuerdo conciliatorio orientado a evitar el perjuicio injusto causado a Agrocomercial Cagir S.A.S.

Adviértase que el acuerdo conciliatorio fue suscrito el 21 de febrero de 2020, con posterioridad a que el señor Baca López presentara el recurso de apelación contra la Resolución No. 13882, el cual se encontraba pendiente de resolución a esa fecha. Así las cosas, dada la relación de subordinación o control entre el titular nominal del registro y BACCA RODRÍGUEZ S.A.S. —acreditada en el indicio anterior—, lo consecuente era que el señor Baca López desistiera del recurso interpuesto, en cumplimiento de los compromisos que su vinculada había adquirido ante la Cámara de Comercio de Medellín.

En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme al Acuerdo Cuarto de la conciliación, el compromiso de renuncia debía cumplirse dentro del mes siguiente a la firma del acta, es decir, a más tardar el 21 de marzo de 2020. Sin embargo, para esa fecha no constaba desistimiento alguno del recurso de apelación

²⁴ **Notas de la Sala.** El anglicismo Good Will alude al buen nombre, al prestigio que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona

pendiente, de modo que cuando la Delegatura profirió la Resolución No. 14732 el 7 de abril de 2020 —apenas 45 días después de suscrita la conciliación—, el plazo de cumplimiento ya había vencido sin que los obligados hubieran actuado en consecuencia, desconociendo así los efectos de un acuerdo que, conforme a la Ley 640 de 2001 —que regía en la época—, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Hecho probado que configura el segundo indicio.

3. Tercer indicio, la suscripción del contrato de licencia de marca a título gratuito

Por último, el contrato de licencia de uso de marca suscrito a título gratuito entre el señor Juan Gabriel Baca López y las sociedades Bacca Rodríguez S.A.S., Las Américas Group S.A.S., Comercializadora Elincer S.A.S. y Torrado Vacca S.A.S., apenas 53 días después de obtenido el registro, aun cuando en el acuerdo conciliatorio se determinó que, a partir del 21 de mayo de 2020, la expresión debía dejar de ser utilizada para distinguir sus productos, constituye el tercer indicio razonable para determinar la mala fe de la solicitud.

En efecto, en condiciones normales de mercado, quien obtiene el registro de una marca lo hace para explotarla económicamente en beneficio propio o para ceder su uso a cambio de una contraprestación; sin embargo, en el presente caso el titular concedió la licencia de manera gratuita, inmediata y a cuatro sociedades simultáneamente, lo que carece de toda lógica comercial ordinaria y solo encuentra explicación si el señor Baca López actuó como intermediario nominal en interés real de dichas sociedades, con el propósito de mantener el uso de la expresión IDEAL pese a los compromisos adquiridos en la conciliación y aprovecharse del goodwill que dicho signo genera en perjuicio de la demandante.

La contradicción resulta aún más evidente si se tiene en cuenta que, conforme al Acuerdo Tercero de la conciliación, la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S. tenía plazo hasta el 21 de mayo de 2020 para dejar de utilizar la expresión IDEAL. Sin embargo, apenas nueve días después de vencido ese plazo —el 30 de mayo de 2020—, el señor Baca López suscribió un contrato de licencia que habilitaba a esa misma sociedad para continuar utilizando la expresión que había comprometido abandonar, lo que evidencia que el registro no fue obtenido para uso propio sino como instrumento para perpetuar el incumplimiento del acuerdo conciliatorio.

Si bien el trámite marcario aparecía adelantado conforme a las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que a través del registro obtenido se buscó evadir los compromisos pactados entre Agrocomercial Cagir S.A.S. y Bacca Rodríguez S.A.S. respecto del uso de una expresión que integra el signo distintivo de titularidad de la demandante, valiéndose de un intermediario que inició formalmente el trámite administrativo pero que dependía de las decisiones de la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S.

De tal forma, el incumplimiento de los compromisos pactados por la convocada fue encubierto a través de una solicitud de registro de un signo distintivo que,

conforme al acuerdo conciliatorio, debía ser objeto de desistimiento, adelantada por una persona natural que, posteriormente, otorgaría una licencia gratuita a la misma sociedad que se había comprometido a no utilizar la expresión IDEAL para ofrecer sus productos en el mercado, eludiendo incluso la cláusula penal pactada en caso de incumplimiento, equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que resulta irrisoria frente a las ganancias que pueden obtenerse comercializando dicho producto.

III. Valoración conjunta de los indicios y conclusión

Tal como se concluyó en el análisis del cotejo marcario, los signos en conflicto generan un riesgo de confusión en el consumidor, situación que, antes de que se expidiera el acto administrativo, llevó a la demandante a convocar a la empresa Bacca Rodríguez S.A.S. para que cesara el uso de la expresión IDEAL en la comercialización de sus productos.

De esta forma, la Sala considera que los elementos descritos no pueden valorarse de manera aislada: la existencia de la conciliación, la relación entre el titular nominal del registro y la empresa Bacca Rodríguez S.A.S., y la expedición del acto administrativo acusado forman parte de un conjunto de actuaciones articuladas en torno a un interés común sobre la expresión IDEAL, generando confusión entre los productos de la demandante y los de la empresa convocada en el mercado.

Así pues, debe precisarse que, al ser una de las cláusulas del acuerdo conciliatorio la renuncia al proceso de registro de la marca IDEAL, el señor Baca López, al actuar como intermediario del grupo empresarial beneficiario, conocía el perjuicio que dicho signo causaba a la demandante; perjuicio que pretendió revestir de legalidad, primero, a través del acto administrativo que concedió el registro de la marca y, posteriormente, mediante un contrato de licencia de la misma, con el propósito de beneficiar a una empresa con independencia del perjuicio que ello causaba al posicionamiento y a las ventas de la demandante, pues se reitera, en el mercado coexisten dos signos semejantes en los que el consumidor no podría establecer cuál era el origen empresarial de cada uno.

En ese sentido, la Sala concluye que el señor Juan Gabriel Baca López no solicitó el registro de la marca para uso o beneficio propios, sino como titular nominal de un signo que, desde su solicitud, estaba destinado a ser explotado por un grupo empresarial distinto. La solicitud constituyó un acto de interposición de persona: se transfirió formalmente la titularidad a un tercero ajeno a los compromisos conciliatorios para, acto seguido, restituir el uso a los verdaderos interesados mediante una licencia gratuita, de manera que el grupo empresarial beneficiario obtuvo el registro que, de haberlo solicitado directamente, le habría sido negado.

De tal forma, los indicios acreditados permiten concluir que el registro solicitado por el señor Juan Gabriel Baca López no fue promovido para distinguir productos propios, sino como instrumento para perpetuar el uso de un signo confundible con el de titularidad de la demandante, eludiendo al mismo tiempo los efectos jurídicos del acuerdo conciliatorio suscrito por la sociedad real beneficiaria del

registro, en perjuicio de los derechos marcarios legítimamente adquiridos por Agrocomercial Cagir S.A.S.

La Sala llega a esta conclusión sin que sea necesaria prueba directa de la intención, pues tal como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 90-IP-2022, el estándar aplicable es el de indicios razonables que, apreciados en conjunto, permitan inferir la mala fe del solicitante; por lo que dicho cargo de nulidad prospera.

3.4.4 Conclusiones

En lo que respecta al cargo formulado con fundamento en los artículos 77 y 78 del CPACA, relativo a la presunta extemporaneidad del recurso de apelación, la Sala observó que la presentación anticipada del recurso no constituye violación alguna a la normativa jurídica, razón por la cual dicho cargo no está llamado a prosperar.

No obstante, sobre la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, debe precisarse que la condición laudatoria del vocablo IDEAL no desvirtúa el riesgo de confusión y de asociación acreditado, pues este no deriva de la distintividad aislada de ese vocablo sino de la identidad ortográfica y fonética que comparten los signos en su elemento dominante, sumada a la semejanza en su estructura gráfica —forma oval y tipografía cursiva— y a la conexidad competitiva de los productos que distinguen, todo lo cual llevaba al consumidor medio a incurrir en riesgo de confusión o de asociación con la marca EXTRAFINO IDEAL de titularidad de la demandante.

De otra parte, referente a la mala fe en la solicitud de la marca, se advirtió que las actuaciones del señor Juan Gabriel Baca López y de la sociedad Bacca Rodríguez S.A.S. no pueden valorarse como actos independientes sino como expresión de una misma unidad de interés económico. En efecto, la sola circunstancia de que Bacca Rodríguez S.A.S. se comprometiera en el acuerdo conciliatorio a desistir del expediente SD2018/0071194, que formalmente estaba a nombre del señor Baca López y no era de su titularidad, solo encuentra explicación en que dicha sociedad ejercía control efectivo sobre las decisiones del titular de la marca, quien actuó como instrumento para adelantar un trámite marcario que beneficiaba exclusivamente a aquella. En este punto, la Sala reitera que la obligación conciliatoria recaía formalmente sobre Bacca Rodríguez S.A.S. y no sobre el titular registral, pues precisamente esa separación formal constituye el mecanismo de evasión que configura la mala fe.

En virtud de lo anterior, la Sala advirtió que la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020 incurrió en dos causales autónomas e independientes de nulidad relativa: de una parte, la causal prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo registrado genera riesgo de confusión y de asociación con la marca EXTRAFINO IDEAL de titularidad de Agrocomercial Cagir S.A.S., que distingue productos idénticos en las mismas clases del nomenclátor internacional; y de otra, la causal del artículo 172 ibídem, por cuanto los indicios razonables acreditados permiten inferir que el registro fue obtenido de mala fe, al haberse

utilizado la solicitud como mecanismo para mantener la explotación del signo en beneficio de la estructura empresarial vinculada a BACCA RODRÍGUEZ S.A.S., en contravención de los compromisos asumidos en el acuerdo conciliatorio.

Debe precisarse que si bien ambas causales son autónomas e independientes entre sí; cada una es suficiente por sí sola para declarar la nulidad del registro impugnado, lo anterior resulta, además, compatible con la protección constitucional de la propiedad intelectual prevista en el artículo 61 de la Constitución Política, conforme al cual el Estado protegerá los derechos de quienes han construido legítimamente su goodwill en el mercado; protección que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió al conceder un registro que no solo era confundible con una marca previamente registrada, sino que además fue solicitado para eludir compromisos contractuales con fuerza de cosa juzgada.

En consecuencia, habiéndose acreditado la prosperidad de los cargos formulados, la Sala declarará la nulidad de la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020 y ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que niegue el registro de la marca IDEAL (mixta) solicitada por el señor Juan Gabriel Baca López, conforme se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

3.5. Condena en costas:

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, y su liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General del Proceso:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal...”.

Revisadas las actuaciones del presente trámite, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada y a la tercera con interés. Lo anterior, por cuanto no se vislumbra que la entidad pública o la interviniente hayan actuado con temeridad o manifiesta carencia de fundamento legal en la defensa de los actos administrativos censurados. Por el contrario, la oposición de la tercera con interés y la defensa institucional de la Superintendencia se ejercieron dentro del margen legítimo de debate técnico-jurídico propio de la propiedad industrial, exponiendo argumentos fundamentados en la Decisión 486 de 2000, los cuales, aunque desvirtuados en esta instancia judicial tras la valoración integral del signo complejo, resultaban procesalmente razonables.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 14732 del 7 de abril de 2020, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca IDEAL (mixta), Certificado No. 642825, a favor del señor Juan Gabriel Baca López, para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la motivación de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca IDEAL (mixta) en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente al expediente SD2018/0071194, e inscribir la presente sentencia en el expediente respectivo y publicar su parte resolutive en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.