



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00**  
**Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho**  
**Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA**

**TESIS: LA MARCA SOLICITADA "GASOLINA", SI BIEN POSEE LA PARTÍCULA DE USO COMÚN "GAS", AL ESTAR COMBINADA CON OTRA EXPRESIÓN ("OLINA") GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS PREVIAMENTE REGISTRADOS, QUE IMPRIME UNA EFICACIA PARTICULARIZADORA Y CONDUCE A IDENTIFICAR SU ORIGEN EMPRESARIAL, LO QUE DESCARTA CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTDA**, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>1</sup>, de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 14733 de 30 de marzo de 2009, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**"; 09100 de 18 de febrero de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**",

---

<sup>1</sup> "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

<sup>2</sup> En adelante Decisión 486.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>3</sup>; y 37805 de 27 de julio de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

**I.1.** La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 11 de noviembre de 2004, la señora **MARIELA MORENO RUBIO** solicitó el registro como marca del signo nominativo "**GASOLINA**", para amparar productos comprendidos en la Clase 25<sup>4</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>5</sup>.

2º: Que una vez publicada la solicitud, al igual que la sociedad **GROTTO S.P.A.** presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento, en su caso, con el alto riesgo de confundibilidad con su enseña y nombre comercial mixto "**GAS**", registrados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

---

<sup>3</sup> En adelante SIC.

<sup>4</sup> Este signo fue solicitado para los siguientes productos: "[...] vestidos, calzados, sombrerería [...]".

<sup>5</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



3º: Que mediante la **Resolución núm. 14733 de 2009**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo **"GASOLINA"**, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, se resolvió de manera confirmativa a través de la **Resolución núm. 09100 de 2010**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la **Resolución núm. 37805 de ese año**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto para que un signo pueda ser considerado como marca debe ser susceptible de representación gráfica y gozar de distintividad, presupuestos que no reúne la expresión **"GASOLINA"**, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.



Afirmó que el signo objeto de controversia tiene la capacidad intrínseca para ser constitutiva de derechos pero no así la extrínseca, debido a que en el mercado ya existe la expresión "**GAS**", lo que conlleva una real confusión entre los consumidores.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales a) e i), *ibidem*, por indebida aplicación, por cuanto la concesión del signo solicitado "**GASOLINA**", para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, genera un engaño a los consumidores y comerciantes en relación con su procedencia.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal b) *ibidem*, por indebida aplicación, por cuanto para que proceda el registro de una marca, la solicitud debe cumplir con estos cuatro presupuestos: a) inexistencia de un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido; b) que la administración no conozca su existencia; c) que el signo solicitado para registro no sea idéntico o similar a este; e d) inexistencia de circunstancias que puedan inducir al consumidor a error entre el nombre y el signo que serán registrados.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

Respecto al primer presupuesto, sostuvo que la expresión "**GAS**" ya se encuentra protegida de conformidad con lo establecido en la Ley, razón por la que los actos acusados están viciados de nulidad al conceder el registro del signo "**GASOLINA**", que es prácticamente idéntico.

Advirtió que el nombre y la enseña comercial son considerados como un bien inmaterial y son objeto de derechos reconocidos que se "*adquieren por el primer uso sin necesidad de registro*"; y que en el caso en comento, el nombre y enseña comercial "**GAS**" ha sido utilizado desde el mismo momento de su constitución, haciendo oponible su derecho frente a terceros a través del tiempo, convirtiéndose en una marca reconocida a nivel nacional de la cual tiene un derecho de uso exclusivo y, por lo tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar a la suya.

Respecto al segundo presupuesto, resaltó que la SIC tenía conocimiento del nombre y enseña comercial "**GAS**", porque fue esa entidad la que expidió la Resolución núm. 10023 de 31 de mayo de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de esta para



identificar productos en las clases 18, 23, 24 y 25, y los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En relación con el tercer presupuesto, afirmó que entre las expresiones cotejadas existe similitud visual provocada por “semejanzas ortográficas”; la primera, se encuentra compuesta por tres sílabas reproducidas en el mismo orden que la segunda, lo que indica que una se deriva de la otra, generando una identidad conceptual.

Sobre el cuarto presupuesto, indicó que el signo **“GASOLINA”** induce al público a error, en razón a que éste se encuentra en el mismo ramo de negocios que el nombre y la enseña comercial **“GAS”**, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.1.** La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.



Manifestó que en lo concerniente al registro del signo nominativo "**GASOLINA**", y el nombre y enseña comercial "**GAS**", no existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor en error.

Adujo que aún en el evento de que se haya demostrado el uso anterior del nombre comercial "**GAS**", se tiene que los signos enfrentados no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues existen diferencias de tipo ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, máxime si se tiene en cuenta que el signo objeto de controversia tiene mayor extensión.

**II.2.** La señora **MARIELA MORENO RUBIO**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, no se configura ninguna de las causales de irregistrabilidad alegadas por la parte actora.

Manifestó que la única prueba aportada para demostrar el uso continuo y/o ininterrumpido del signo "**GAS**" es el certificado de depósito como tal de su enseña comercial, la cual, según la SIC y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no constituye prueba de uso.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

### III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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

### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

**IV.-1.** La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó acceder a las pretensiones de la misma.

Insistió en que en el presente caso es claro que entre el nombre y enseña comercial "**GAS**" y el signo "**GASOLINA**" existe similitud visual provocada por semejanzas ortográficas, pues la primera se trata de una palabra compuesta por tres sílabas "**G-A-S**", las cuales son idénticas y se encuentran en el mismo orden de la expresión objeto de controversia.

**IV.-2.** La señora **MARIELA MORENO RUBIO** tercero con interés directo en las resultas del proceso, pidió desestimar las súplicas incoadas.



Sostuvo que no solamente no hay identidad entre las expresiones enfrentadas, sino que tampoco no existía un signo anterior al registro de la marca "**GASOLINA**", para que fueran confrontadas.

**IV-3.** La **SIC** manifestó que en su momento realizó el correspondiente análisis de registrabilidad verificando los antecedentes marcarios, incluidos la enseña y el nombre comercial de la sociedad opositora, llegando a la conclusión que no existe riesgo de confusión entre los signos "**GAS**" y "**GASOLINA**".

**IV-4.** El **Agente del Ministerio Público** solicitó que se mantengan incólumes las resoluciones demandadas, por cuanto, a su juicio, del cotejo marcario quedó establecido que el signo nominativo "**GASOLINA**" cuenta con distintividad tanto intrínseca como extrínseca para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Proceso 142-IP-2019.



*"[...] La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 134, de los literales a) e i), del artículo 135 y del literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.*

*No procede la interpretación del artículo 134 ni de los literales a) e i) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni de sus requisitos, tampoco es materia de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por ser engañoso respecto de la procedencia geográfica.*

*De oficio se interpretará el literal b) del artículo 135 y los artículos 190, 191, 193 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema sobre la irregistrabilidad por falta de distintividad respecto de la imposibilidad de asociar un signo a un origen empresarial en particular, y de las figuras del nombre comercial y enseña comercial, así como los conceptos y la normativa aplicable en cada caso.*

*[...]*

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1.El nombre comercial. Características y su protección.**

*1.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial GAS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.*

*[...]*

*1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*

*1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;*



*importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.*

*1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presentan pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.*

*1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo. Pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.*

## **2. La enseña comercial y su ámbito de protección**

*2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción planteada consiste en que existe similitud entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y la enseña comercial GAS (mixta), cuyo titular es Gas Evolution Jeans Ltda.*

*La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:*

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.*
- Quien alegue y prueba lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.*

*[...]*



### **3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.**

3.1. En el proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo GASOLINA (denominativo) toda vez que los productos que pretende identificar podrían ser asociados a un origen empresarial distinto; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) Carezcan de distintividad.

3.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

3.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado-

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

[...]

3.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, [...]

### **El origen empresarial de una marca**

3.9. Dentro del proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda. afirmó que el público consumidor no podría determinar el origen empresarial del signo GASOLINA (denominativo) solicitado a



registro, al pensar que son proveídos por el mismo origen empresarial de los signos GAS (mixtos), cuyo titular es la demandante; por lo tanto no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, en consecuencia no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca.

3.10. para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.

[...]

3.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

**4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.**

4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo si el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) resultaría confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es pertinente analizar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

**"Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b). sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

4.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[...]



4.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

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

[...]

4.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

4.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

## **2. Comparación entre signos mixtos y denominativos**



2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

[...]

5.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
  - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

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

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



*. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

*. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

*. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

*(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*

*(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

*5.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial y enseña comercial GAS (mixto) [...]"*

## **VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, mediante la **Resolución núm. 14733 de 2009**, concedió el registro de la marca mixta solicitada, **"GASOLINA"**, a la señora **MARIELA MORENO RUBIO**, para distinguir los siguientes productos:



“*Vestidos, calzados, sombrerería*”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alega que dicho signo es similarmente confundible con su nombre y enseña comercial mixta “**GAS**”, registradas en la misma Clase.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 136, literal b) y 135, literal b), 190, 191, 193 y 200<sup>7</sup>, de la Decisión 486 “[...] *por ser pertinente [...]*, no así la interpretación de los artículos 134, 135, literales a) e i) , “[...] *al no ser objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos, tampoco es materia de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por engañoso respecto de la procedencia geográfica [...]*”.

Previamente a resolver el fondo de la controversia, debe precisarse que no obstante que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, consideró que no era viable la interpretación del artículo 135, literal i), de la Decisión 486, la Sala estima que al ser el estudio de dichas normas un argumento de la parte

---

<sup>7</sup> Estos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



demandante, el mismo debe prevalecer en el juicio de legalidad y, por ende, la Sala procederá a analizar si la concesión del signo cuestionado "**GASOLINA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, genera un engaño a los consumidores en relación con su procedencia.

Precisado lo anterior, el texto de los artículos 135, literales b) e i), 136, 190, 191, 193 y 200<sup>8</sup>, de la Decisión 486, es el siguiente:

**"[...]Decisión 486.**

**Artículo 135.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*[...]*

*b) carezcan de distintividad;*

*[...]*

*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;*

**Artículo 136.-** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.*

---

<sup>8</sup> Estos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

**Artículo 190.-** *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.*

*Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.*

**Artículo 191.-** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.*

**Artículo 193.-** *Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.*

**Artículo 200.-** *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro [...].*

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

*"[...] 4.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.

Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

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

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

d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.*

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

## GASOLINA

### MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA<sup>9</sup>



### NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL PREVIAMENTE DEPOSITADOS<sup>10</sup>

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar la enseña y nombre comercial mixto **“GAS”**, de la parte actora, frente a la marca nominativa **“GASOLINA”**, a favor del tercero con interés directo en los resultados del proceso, es necesario establecer el elemento que

<sup>9</sup> Folio 6 del cuaderno núm. 1.

<sup>10</sup> Folio 6 del cuaderno núm. 1.



predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos cuestionados, no así las graficas de las letras ni las figuras geométricas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

"[...]"

- (i) *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- (ii) *Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*



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

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

*. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

*. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

*. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

*(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*

*Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”.*

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

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:



*"[...]a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

*b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

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

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos al realizar el examen comparativo de las mismas.

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014<sup>11</sup>, dijo lo siguiente:

*"[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.***

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

---

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



**"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 expresiones son marcariamente débiles.*

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]". (Resaltado fuera de texto).*

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019:

*"[...] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]".*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

En el caso *sub examine*, se encontró que en la página web de la entidad demandada<sup>12</sup> figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la citada Clase 25, que contienen la expresión **"GAS"**:

| SIGNO                          | TITULAR                          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>GAS</b> ODUCTO (mixta)      | HUMBERTO GIRALDO GIRALDO         |
| <b>GAS</b> OLINE (mixta)       | FUELETTI, LTD.                   |
| ME <b>GAS</b> XLR (nominativa) | THE CARTOON NETWORK, INC.        |
| UN <b>IGAS</b> (mixta)         | UNIGAS COLOMBIA S.A.             |
| DEEP <b>GAS</b> (nominativa)   | JOSE WILSON ORJUELA BERNAL       |
| <b>GAS</b> PARIN (mixta)       | FRANCISCA VIRGUEZ DE VARGAS      |
| <b>GAS</b> SOL (nominativa)    | MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL S.A. |
| PATAU <b>GAS</b> (nominativa)  | CHAUSSURES ANDRE                 |

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>12</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultada el 31 de mayo de 2021.



Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente<sup>13</sup>:

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

Por lo tanto, la parte actora como titular de una enseña y nombre comercial con un elemento de uso común, esto es, **"GAS"**, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.

<sup>14</sup> Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común **"GAS"**, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la enseña y nombre comercial, previamente registrados, **"GAS"**, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Ahora, comoquiera que el tercero con interés directo señaló que la actora no había probado el uso real y efectivo del nombre y enseña comercial **"GAS"**, es del caso antes abordar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial.

El nombre comercial y la enseña comercial tienen en común la misma denominación **"GAS"** así como la gráfica que la acompaña, consistente en un surtidor. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

*"[...] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil [...]"*.



De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se encuentra incurso en la misma, ya que este signo distintivo tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una empresa. La enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial, según lo dispone el artículo 200 de la referida Decisión 486.

Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, *"[...]El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa [...]"*.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

Al respecto, la jurisprudencia<sup>15</sup> y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser "*[...] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue [...]*".

Al respecto, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 2016<sup>16</sup>, en la que se precisó con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente:

"[...] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. **El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.** Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. **De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.** El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de

---

<sup>15</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González.

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González.



acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.<sup>17</sup>

c. **Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.**

d. **Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.**

(...)

**En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.**

**Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u**

---

<sup>17</sup> Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

**orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.**" (Destacado fuera de texto)

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su **uso real, efectivo y constante** *con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.*

A continuación, se presentan las pruebas aportadas por la actora en lo referente a su actividad empresarial:

.- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que dicha sociedad fue constituida el 10 de febrero de 1999, bajo el núm. 00667963, del Libro IX. (folios 57 a 59 del anexo núm. 1).

.- Resolución núm. 12713 de 31 de mayo de 1999, **"Por la cual se concede un depósito"**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se depositó la enseña comercial mixta **"GAS"** para distinguir "[...] establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18, 23, 24 y 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal,



*relacionados con la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza [...]". (Folio 176 del cuaderno principal).*

.- Resolución núm. 12677 de 31 de mayo de 1999, **"Por la cual se concede un depósito"**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se depositó el nombre comercial mixto "GAS" para distinguir *"[...] actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los productos de las clases 18, 23, 24 y 25 y servicios de venta al por mayor y al detal, relacionados con la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza [...]". (Folio 177 del cuaderno principal).*

.- Copia de 60 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y diciembre de 1999, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior la palabra **"GAS"** acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 61 a 73 del anexo núm.1).

.- Copia de 65 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y diciembre de 2000, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior el nombre **"GAS"**



acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 74 a 96 del anexo núm. 1).

.- Copia de 62 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y diciembre de 2001, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior el nombre "**GAS**" acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 97 a 125 del anexo núm.1).

.- Copia de 101 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y diciembre de 2002, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior el nombre "**GAS**" acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 126 a 163 del anexo núm.1).

.- Copia de 78 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y diciembre de 2003, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior el nombre "**GAS**" acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 165 a 184 del anexo núm.1).



.- Copia de 30 facturas comerciales, expedidas por la actora, entre los meses de enero y junio de 2004, por ventas de diferentes prendas de vestir en las que se encuentra en la parte superior el nombre **"GAS"** acompañado de la gráfica consistente en un surtidor (folios 185 a 207 del anexo núm.1).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1999 la sociedad actora viene haciendo uso de los signos distintivos con la denominación **"GAS"** en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca **"GASOLINA"** fue presentada el 11 de noviembre de 2004, en actividades de venta de prendas para vestir, tales como jeans, sacos, blusas, vestidos, camisas, camisetas y chaquetas.

En efecto, las 396 facturas aportadas acreditan que la sociedad actora utilizó su nombre y enseña comercial en el mercado, reflejando una permanencia y continuidad en el desarrollo de su actividad, así como la exteriorización de las mismas, lo que, a juicio de la Sala, indica que tanto los consumidores como los competidores percibieron su existencia.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

Adicionalmente, el uso que demostró la sociedad **GAS EVOLUTION JEANS LTDA.** respecto del nombre y enseña comercial "**GAS**", correspondió a un período lo suficientemente amplio como para que de su uso pueda inferirse la permanencia y continuidad en el desarrollo de sus actividades, el cual, además, se reitera, **es anterior** a la fecha de solicitud de registro del signo cuestionado "**GASOLINA**", máxime si se tiene en cuenta que dada la cantidad de facturas aportadas el uso del nombre y enseña es ostensible, por lo que su presencia en el mercado de acuerdo al tipo de actividad resulta considerable.

Al respecto, la Sala en ocasión anterior, esto es, en sentencia de 21 de octubre de 2010<sup>18</sup>, indicó que, frente a la prueba de uso del nombre comercial, **basta con demostrar que los mismos han sido utilizados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del signo cuestionado y que dicho uso sea debidamente probado.**

Así discurrió la Sala:

---

<sup>18</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00348-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Criterio reiterado, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00452-00, C.P. María Elizabeth García González y 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00060-01, C.P. María Elizabeth García González.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.

Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

"[...] En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente.

En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con:

- Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por Escritura Pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (folio 39)
- Certificados de desarrollo de páginas WEB para internet con Páginas Amarillas (2001) y Colomsat (1999).
- Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de TRANSPACK desde hace 15 años a dicha Cámara. (folio 74)
- Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana donde señalan la vinculación de TRANSPACK a dicha cámara desde el año 1973. (Folio 76).
- Certificación de la Cámara de Comercio Italiana donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997. (Folio 77)
- Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial. (Folio 78)
- Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción. (Folios 79 a 80)
- Certificados de empresas como VARILGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad. (Folios 81 a 83)
- Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la Edición 1969 a 2002. (Anexos a folios 86 a 159).

Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina "el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

**Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso. [...]”.**

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, en los siguientes términos:

“[...]

**1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.**

[...]

2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción planteada consiste en que existe similitud entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y la enseña comercial GAS (mixta), cuyo titular es Gas Evolution Jeans Ltda.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.

Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, **antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.**

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. [...]”. (Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la **similitud ortográfica** los signos en conflicto tienen una estructura ortográfica y una extensión diferentes, puesto que la marca solicitada, “**GASOLINA**”, se conforma por una palabra de ocho letras, mientras que el nombre y enseña comercial “**GAS**” están formados por una palabra de tres letras y una sílaba.

Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “**OLINA**”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “**GAS**”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una partícula diferente, “**OLINA**”.



Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión **"GAS"**.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener al final la partícula **"OLINA"**, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

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

GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS**OLINA** – GAS  
GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS**OLINA** – GAS  
GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS**OLINA** – GAS  
GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS – GAS**OLINA** – GAS**OLINA** – GAS

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace



registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.<sup>19</sup>

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que los signos enfrentados son diferentes, pues la expresión cuestionada **"GASOLINA"**, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española<sup>20</sup> significa "[...] 1. F. Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo de petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores [...]".

Por su parte, el nombre y enseña comercial **"GAS"** ha sido definido como "[...] 1. m. Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como el aire [...]".

Aunado a lo anterior, la Sala observa que las expresiones **"GAS"** y **"GASOLINA"** resultan arbitrarias, dado que son palabras con un significado conocido en el idioma castellano, pero que no guardan

---

<sup>19</sup> Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00.

<sup>20</sup> <https://dle.rae.es/gasolina> Consultado el 31 de mayo de 2021.



relación, respectivamente, con las actividades y productos que identifican, así como tampoco evocan sus características o propiedades.

En efecto, el nombre y enseña comercial "**GAS**" fueron depositados para identificar establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados "[...] *con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal relacionados con la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza [...]*".

Adicionalmente, el objeto social de la actora, de conformidad con el Certificado de Cámara de Comercio allegado al expediente<sup>21</sup> es el siguiente: "[...] *La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1º Fabricación y comercialización de prendas de vestir de las marcas GAS y GROGGY, accesorios para las mismas, compra y venta de calzado, compra y venta de perfumería [...]*".

Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 31 de julio de 2018<sup>22</sup>, -que ahora se prohíja-, en la que la Sala, en un escenario similar en el que se cotejaron la enseña y nombre comercial aquí opositores, frente a un registro marcario que incluía la

---

<sup>21</sup> Folios 57 a 59 del anexo núm. 1.

<sup>22</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00315-00, C.P. María Elizabeth García González, en dicha oportunidad como se dijo se cuestionaban los signos mixtos "**ULTRAGAS**" frente los aquí opositores y la marca "**GAS EVOLUTION JEANS**", de propiedad de la parte actora.



partícula de uso común, **"GAS"**, concluyó que no existía riesgo de confundibilidad. En efecto, dijo en esa oportunidad:

"[...] Además, la Sala debe señalar con respecto a la marca cuestionada **"ULTRAGAS"**, que al tratarse de la combinación de expresiones genéricas y descriptivas, se convierte en un signo de fantasía, el cual para su cotejo no puede descomponerse.

En efecto, en relación con esta clase de signos, la Sala ha precisado, con apoyo en las distintas interpretaciones prejudiciales, que la unión de dos o más genéricos, verbigracia **"SULFA" y "PLATA"**, es decir **"SULFAPLATA"**, se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable, como también en su momento determinó que lo eran **"PANYDONAS"**, **"SUPERMANI"**, **"NUTRISAL"** y **"BONFRUIT"**.

Así se ha venido sosteniendo por la Sala, entre otras, en sentencias<sup>2324</sup>, que en esta oportunidad se prohíjan.

De tal manera que, la Sala considera que entre la marca cuestionada **"ULTRAGAS"** y los signos **"GAS"** y **"GAS EVOLUTION JEANS"** previamente registrados de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común **"GAS"**, también lo es que al estar combinada con la expresión **"ULTRA"** genera un signo suficientemente distintivo y diferente a los signos previamente registrados, que le otorga una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Tampoco se observa similitud ideológica o conceptual, dado que en manera alguna, dichas expresiones evocan una idea idéntica o similar.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 25<sup>25</sup> Internacional, además de los productos y servicios de

---

<sup>23</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de febrero de 1997, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación 2556.

<sup>24</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00175-01.

<sup>25</sup>La referida clase identifica los siguientes productos: *"vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes"*.



otras clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial.

Por tal razón, la Sala estima que la marca **"ULTRAGAS"** no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora.

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre y enseña comercial, en virtud de que este fue reconocido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca cuestionada y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar, la Sala considera que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso *sub examine*, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

Por último, en lo que respecta al argumento de la actora, relativo a que se deben tener en cuenta los apartes jurisprudenciales relacionados con la protección de los nombres y enseñas comerciales y la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas<sup>26</sup>; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso **"ULTRAGAS"** la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos

<sup>26</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada y al tercero con interés directo en las resultas del proceso en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados [...]”.

Y, posteriormente, en sentencia de 7 de marzo de 2019<sup>27</sup>, la Sala reiteró dicha posición, así:

“[...]”

### 76.3. Partícula GAS en la Clase 25

| Núm. expediente | Marca                 | Titular                                                                                   | Clase | Fecha de Registro |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 01037442        | <b>GASODUCTO</b>      | CARLOS HUMBERTO GIRALDO GIRALDO, CALLE 16 13 19 OF 502, BOGOTÁ, D.C., CO                  | 25    | 09 ene 2003       |
| 9234192225      | <b>GASOLINE</b>       | FUELETTI, LTD., sin establecer, NEW YORK, NOT DEFINED, US                                 | 25    | 29 sep 1997       |
| 04068204        | <b>GASOLINA EXTRA</b> | RICARDO LEÓN GÓMEZ GÓMEZ, CALLE 124 # 15 - 47, BOGOTÁ, D.C., CO                           | 25    | 09 sep 2004       |
| 06049854        | <b>DEEPGAS</b>        | JOSE WILSON ORJUELA BERNAL, Cra 28 # 11-67 of 301 , BOGOTÁ, D.C., CO                      | 25    | 31 jul 2007       |
| 08040697        | <b>UNIGAS</b>         | UNIGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P. , AUTOPISTA MEDELLIN VIA SIBERIA K1, COTA, CUNDINAMARCA, CO | 25    | 20 nov 2008       |

77. La Sala observa que las marcas cotejadas, están conformadas por una partícula de uso común que es GAS por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios que lo hagan suficientemente distintivos.

[...]

### 95.1. Marca mixta ULTRAGAS y nombre comercial mixto GAS

<sup>27</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012-00262-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

| MARCA SOLICITADA | MIXTA | NOMBRE MIXTO | COMERCIAL |
|------------------|-------|--------------|-----------|
|                  |       |              |           |

95.2. Marca mixta ULTRAGAS y enseña comercial mixta GAS

| MARCA SOLICITADA | MIXTA | ENSEÑA MIXTA | COMERCIAL |
|------------------|-------|--------------|-----------|
|                  |       |              |           |

[...]

97. La Sala observa que la marca solicitada es mixta y el nombre comercial y la enseña comercial GAS también son mixtos; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso señaló respecto de la comparación entre “[...] **signos mixtos** [...]” lo siguiente:

[...]

98. En el caso *sub examine*, la marca solicitada ULTRAGAS es mixta y el nombre comercial GAS es mixto razón por la cual es pertinente determinar cuál es el elemento predominante en ambos casos, es decir, cuál es el elemento que tiene una mayor influencia en la mente del consumidor y que permitirá al consumidor individualizar el signo y distinguirlo frente a otros signos o marcas de terceros.

99. En los numerales anteriores, la Sala concluyó que el elemento denominativo ULTRAGAS es el que prevalece en el conjunto; en cuanto al nombre comercial mixto, este se compone de la palabra GAS y de una figura de estación de servicio enmarcada en un cuadrado; la figura se presenta en blanco y negro sin reivindicar color alguno. Así las cosas, para la Sala no hay duda que es el elemento denominativo el que predomina también sobre el elemento figurativo ya que el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

término GAS es el que permitirá al consumidor individualizar el signo frente a otros que incluyan elemento gráficos semejantes que tan solo ofrecen cierta información sobre las actividades identificadas con el nombre comercial. En suma, el cotejo entre la marca nominativa solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial, se realizará con los términos ULTRAGAS y GAS.

100. La Sala observa, como ya se determinó en análisis anterior, que los términos ULTRA y GAS, los cuales conforman la marca solicitada son de uso común, los cuales deben excluirse del cotejo marcario, sin embargo, al igual que en el estudio ya realizado, no es posible excluir estos términos por cuanto impediría realizar la comparación entre la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial, por lo que se debe hacer la comparación entre ULTRAGAS y GAS en una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, conceptual, a fin de establecer si existe identidad o semejanza.

#### *Comparación Ortográfica*

101. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las palabras y letras de la marca solicitada y las del nombre comercial y de la enseña comercial depositados, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo.

#### **MARCA SOLICITADA**

| <b>U</b> | <b>L</b> | <b>T</b> | <b>R</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>S</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |

#### **NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL**

| <b>G</b> | <b>A</b> | <b>S</b> |
|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        |

102. Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene una sola palabra de ocho letras, la cual es compuesta, es decir, está formada por dos palabras y el elemento nominativo del nombre comercial y enseña



comercial están formados por una palabra simple de tres letras y una sílaba. La partícula GAS del nombre comercial y la enseña comercial hace parte de la marca solicitada, pero no se encuentran en la misma posición ya que la partícula GAS de la marca solicitada está precedida por la partícula ULTRA, por lo que no hay similitud ortográfica entre las marcas.

#### *Comparación fonética*

103. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial, en forma sucesiva, es como sigue:

ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS  
ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS  
ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS  
ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS – ULTRAGAS – GAS

104. Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y del nombre comercial y la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula GAS no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que la palabra ULTRA de la marca solicitada, le otorga la diferencia en la pronunciación.

#### *Comparación Ideológica*

105. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales la marca y el nombre comercial y enseña comercial tienen algún significado.

106. La marca solicitada ULTRAGAS está compuesta por la palabra ULTRA la cual es un elemento compositivo que significa: “*más allá de*”, “*al otro lado de*” y “*en grado extremo*”, es decir que es una expresión laudatoria; la palabra GAS tiene las siguientes acepciones: i) “[...] *Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como el aire [...]*”; ii) “[...] *Cada uno de los gases combustibles empleado para usos domésticos o industriales [...]*”; iii) “[...] *Mezcla de carburante y de aire que alimenta el motor de un vehículo automóvil [...]*”; y, iv) “[...] *coloq. Fuerza, energía, ímpetu [...]*”.

107. La expresión ULTRAGAS no tiene un significado por sí misma, por lo que en este caso, de acuerdo a los servicios de



la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica la marca solicitada, la expresión ULTRAGAS es una expresión laudatoria que evoca la alta calidad de un combustible.

108. Respecto de la connotación ideológica de la palabra GAS, se precisa:

- a. El nombre comercial y la enseña comercial GAS fueron depositados para identificar establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados *"[...] con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18<sup>l</sup>, 23<sup>[28]</sup>, 24<sup>[29]</sup>, 25<sup>[30]</sup> y servicios de distribución al por mayor y al detal relacionados con la clase 42<sup>[31]</sup> de la Clasificación Internacional de Niza [...]"*.
- b. El objeto social de la demandada, de conformidad con el Certificado de Cámara de Comercio allegado al expediente<sup>32</sup> es el siguiente: *"[...] La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1º Fabricación y comercialización de prendas de vestir de las marcas GAS y GROGGY, accesorios para las mismas, compra y venta de calzado, compra y venta de perfumería. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: [...] No obstante el objeto principal descrito, esta sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita [...]"*.
- c. Por lo anterior, se concluye que el término GAS del nombre comercial y la enseña comercial es una expresión arbitraria para las actividades que estos identifican.

109. En consecuencia, la Sala Concluye que al comparar ideológicamente la marca solicitada con el nombre comercial y la enseña comercial son conceptualmente distintas.

110. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula GAS el elemento compositivo ULTRA le

<sup>28</sup> *"[...] Hilos para uso textil [...]"*.

<sup>29</sup> *"[...] Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases. Ropa de cama y de mesa [...]"*

<sup>30</sup> *"[...] Vestidos, calzados, sombrerería [...]"*

<sup>31</sup> *"[...] Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. [...]"*

<sup>32</sup> Cfr. Folios 53 a 55



da suficiente fuerza distintiva y no permitirá al consumidor asociarla con el nombre comercial y la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común y laudatorias no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos de uso común, evocativos y laudatorios, por lo tanto su marca es considerada débil.

111. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección del nombre y enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso *sub examine*, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. [...]”.

Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos y actividades relacionados con la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, además de otras actividades relacionadas con clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial.

Por tal razón, la Sala estima que la marca cuestionada, “**GASOLINA**”, no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora.



A dicha conclusión también arribó la Sala en la citada sentencia de 31 de julio de 2018, cuando señaló lo siguiente:

“[...]

**Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 25 Internacional, además de los productos y servicios de otras clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial.**

**Por tal razón, la Sala estima que la marca “ULTRAGAS” no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora. [...]**”. (Destacado fuera de texto).

Finalmente, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre y enseña comercial, en virtud de que éste fue reconocido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca cuestionada y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar, la Sala considera que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso



sub examine, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron los artículos interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “**GASOLINA**”, para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

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

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00562-00.  
Actora: GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

## **F A L L A**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ENVÍESE** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

### **CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 24 de junio de 2021.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente  
Adara voto

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**