



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00479-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA

TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "CEMENTO TROPICAL" TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA MIXTA "MDP TROPICAL", PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE LA EXPRESIÓN "TROPICAL", CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO. LA PARTÍCULA "CEMENTO" ES GENÉRICA PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LA CLASE 19 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 8041 de 23 de febrero de 2021**, expedida por el director de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **19440 de 12 de abril de 2021**, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto **"CEMENTO TROPICAL"**.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 2 de septiembre de 2019 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto **"CEMENTO TROPICAL"**, para distinguir productos de la Clase 19² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: "[...] *materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos* [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 8041 de 23 de febrero de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto "**CEMENTO TROPICAL**", para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca mixta "**MDP TROPICAL**", previamente registrada en la misma Clase a favor de la sociedad **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 19440 de 12 de abril de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁴, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la expresión "**CEMENTO TROPICAL**" no resulta confundible con la marca "**MDP TROPICAL**".

⁴ En adelante Decisión 486.



Adujo que los actos administrativos acusados se encuentran falsamente motivados, dado que entre las expresiones confrontadas no existen semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor, pues cada una cuenta con elementos gráficos y nominativos que permiten su individualización en el mercado.

Señaló que ninguno de los elementos gráficos del signo y la marca objeto de controversia coinciden, dado que la previamente registrada tiene una forma rectangular, cuenta con la inclusión de una figura de pájaro y tiene una tipografía cursiva de color amarillo, lo que permite una fácil diferenciación entre estos, evitando que un consumidor medio los asocie.

Manifestó que las diferencias gráficas son trascendentales para el caso bajo examen, puesto que el elemento gráfico es el preponderante en el signo y la marca confrontados.

Explicó que la entidad demandada omitió valorar las expresiones enfrentadas en su conjunto, pues fraccionó su análisis para concluir que existía una coincidencia en el vocablo "**TROPICAL**", dejando de lado que la expresión "**MDP**", de la marca previamente registrada, al ser la primera palabra del conjunto marcario, es la que debe tener mayor



preponderancia en el estudio, máxime si se tiene en cuenta que tal partícula conforma una familia de marcas de propiedad de la sociedad **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mencionó que es sobre la expresión "**MDP**" que recae la distintividad de la marca previamente registrada; y que la misma no guarda ninguna similitud con el signo solicitado "**CEMENTO TROPICAL**".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Aseguró que en las expresiones confrontadas hay vocablos que deben ser apartados del cotejo marcario, tal como la partícula "**MDP**" que significa "PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA" y se usa para identificar paneles de madera aglomeradas, por lo que resulta ser genérica o el nombre técnico para identificar productos en la Clase 19 de la



Clasificación Internacional de Niza, al igual que la palabra “**CEMENTO**”, del signo solicitado.

Indicó que el vocablo que persiste en el cotejo marcario de las dos expresiones enfrentadas es “**TROPICAL**”, por lo que no se requiere de un mayor análisis para determinar que existe identidad entre las mismas.

Sostuvo que el signo y la marca cotejados identifican iguales productos, esto es, materiales de construcción no metálicos, por lo que también existe conexidad competitiva.

II.-3. La sociedad **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma⁵, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 14 de enero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180

⁵ Mediante auto admisorio de 16 de septiembre de 2021, obrante en el índice 4 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, visíbes en el índice 6 *ibidem*.



del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁶, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

⁶ "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

⁷ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existen innumerables diferencias entre las expresiones enfrentadas, entre estas, colores, formas, tipografías y elementos adicionales que permiten una diferenciación efectiva de estas en el mercado.

Manifestó que la SIC no valoró las expresiones enfrentadas en conjunto, sino que las fragmentó arbitrariamente para resaltar una semejanza y esconder todas sus diferencias, entre ellas, el vocablo "**MDP**", en el que radica la distintividad de la marca opositora.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que el signo solicitado reproduce el elemento predominante de la marca previamente registrada, esto es, la partícula "**TROPICAL**".

Adujo que entre las expresiones cotejadas es evidente la similitud ortográfica, fonética y visual, sin que los caracteres nominales, numéricos y gráficos que las acompañan sean lo suficientemente distintivos para evitar cualquier posibilidad de confusión y/o asociación en el público consumidor.



IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos⁸:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210047900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

***SEGUNDO:** La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.*

***TERCERO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

***CUARTO:** Disponer el archivo del expediente.*

[...]".

⁸ Proceso 227-IP-2022.



VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 8041 de 23 de febrero de 2021 y 19440 de 12 de abril de 2021**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto solicitado, **"CEMENTO TROPICAL"**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada **"MDP TROPICAL"**, en la misma Clase, de propiedad de **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la expresión **"CEMENTO TROPICAL"** no resulta confundible con la marca **"MDP TROPICAL"**.

Explicó que la entidad demandada omitió valorar las expresiones enfrentadas en su conjunto, pues fraccionó su análisis para concluir que existía una coincidencia en el vocablo **"TROPICAL"**, dejando de lado que la expresión **"MDP"**, de la marca previamente registrada, al ser la primera palabra del conjunto marcario, es la que debe tener mayor preponderancia en el estudio, máxime si se tiene en cuenta que tal



partícula conforma una familia de marcas de propiedad de la sociedad **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**

Mencionó que es sobre la expresión "**MDP**" que recae la distintividad de la marca previamente registrada; y que la misma no guarda ninguna similitud con el signo solicitado "**CEMENTO TROPICAL**".

Por su parte, la SIC manifestó que en las expresiones confrontadas hay vocablos que deben ser apartados del cotejo marcario, tal como la partícula "**MDP**" que significa "PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA" y se usa para identificar paneles de madera aglomeradas, por lo que resulta ser genérica o el nombre técnico para identificar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al igual que la palabra "**CEMENTO**", del signo solicitado.

Indicó que el vocablo que persiste en el cotejo marcario de las dos expresiones enfrentadas es "**TROPICAL**", por lo que no se requiere de un mayor análisis para determinar que existe identidad entre las mismas.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 227-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe



remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-2022⁹, 261-IP-2022¹⁰, 350-IP-2022¹¹ y 391-IP-2022¹², en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]".

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así:

"[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en

⁹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.

¹⁰ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023.

¹¹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023.

¹² publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023.



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.

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 de 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 [...]”.

Y, adicionalmente, en las referidas interpretaciones prejudiciales 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-2022, el Tribunal, sostuvo que:

“[...] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.

1.6. 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 los 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

[...]”



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

a) Si en los signos mixtos 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.*

[...]

2.4. 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. [...]

Ahora, para efectos de realizar el cotejo a continuación se presenta el signo y la marca en conflicto, así:



SIGNO MIXTO CUESTIONADO¹³



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA¹⁴

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “**CEMENTO TROPICAL**”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta, “**MDP TROPICAL**”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el

¹³ Índice 9 del expediente digital.

¹⁴ Índice 9 del expediente digital.



signo y marca mixtos, 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 se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixtos enfrentados, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

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 signos y marcas denominativas:

"[...]

- a. *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o 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.*
- b. *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.*
- c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...].”*

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los



productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas 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 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. [...]"*

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486



prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó:

"[...] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta *¿cómo es?* en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta *¿qué es?* en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. 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 cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado 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.

[...]

3.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. [...]"

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

"[...] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o 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 [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).



Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

Según la parte demandada, la partícula “**MDP**”, resulta ser genérica para identificar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al consistir en el nombre técnico del producto que identifica, esto es, “PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA” y se usa para identificar paneles de madera aglomeradas, al igual que la palabra “**CEMENTO**”, del signo solicitado, que, a su juicio, también es genérica.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si las partículas “**MDP**” y “**CEMENTO**”, que se encuentran en el signo solicitado y en la marca previamente registrada son genéricas, respectivamente, frente a los productos de la Clase 19, que identifican.



Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 2010¹⁵, definió los conceptos de *signo genérico y descriptivo*, de la siguiente manera:

*"[...] **signo genérico**¹⁶, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]"*.

Para fijar la *genericidad y descriptividad* de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear las preguntas: ¿qué es? y ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso *sub examine*, los productos que pretende distinguir la marca cuestionada son los de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, materiales para la construcción.

Ahora, la partícula "**MDP**", que hace parte de la marca previamente registrada, corresponde al acrónimo de la expresión en inglés "*Medium Density Particleboard*", que en Colombia es conocida comúnmente como "*Panel de Partículas de Densidad Media*", el cual

¹⁵ 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 2005-00378-00.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456.



consiste en un material compuesto por partículas de madera que se aglomeran mediante un adhesivo termoestable y se prensan a alta presión para formar paneles¹⁷, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una expresión genérica, al tratarse del nombre técnico de uno de los materiales para la construcción no metálicos que ampara la marca previamente registrada en la Clase 19 de la Clasificación internacional de Niza.

Al respecto, la Sala encuentra que dicha partícula consiste en un material empleado en el sector de la construcción y carpintería, para la elaboración de puertas, muebles y tablas y tableros, pues de lo reseñado anteriormente, se extrae que son fragmentos de madera que se comprimen y/o prensan para formar paneles o tableros.

Es por ello que la Sala observa que la partícula **"MDP"** corresponde a un elemento y/o fragmentos de madera que se utilizan habitualmente en la fabricación y adecuación de muebles, puertas, tablas y tableros, de modo que sí se refiere de manera directa a un material de los productos que protege la marca previamente registrada en la Clase

¹⁷ <https://mulata.com.uy/explicacion-de-que-es-mdp-y-mdf#:~:text=El%20Panel%20de%20Part%C3%ADculas%20de,m%C3%A1s%20denso%20que%20el%20aglomerado.>



19 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos y/o materiales para la construcción.

En efecto, la Sala precisa que la sigla “**MDP**” no debe mirarse desde la perspectiva del conocimiento de su significado para el consumidor promedio, sino en lo que respecta a que consiste en un **nombre técnico**, empleado en el sector de la construcción y carpintería, para la elaboración de puertas, muebles y tablas y tablonés.

En ese sentido, bajo el argumento de que el consumidor promedio no conoce el significado de dicha sigla, mal haría la Sala en tener dicha partícula como una expresión de fantasía, comoquiera que, de ser así, se le estaría otorgando al titular del registro de la marca “**MDP TROPICAL**” un monopolio respecto de una sigla que resulta, a todas luces, inapropiable de manera exclusiva por, precisamente, consistir en un material utilizado para la construcción de puertas, muebles y tablas.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “**MDP**” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término



técnico¹⁸ que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, bien lo estimó la SIC en los actos acusados¹⁹ el carácter genérico de dicha partícula, de la siguiente manera:

"[...] Se observa en este caso que la combinación de letras 'MDP' es un acrónimo que significa "Partículas de Densidad Media". El MDP es un panel de madera industrializada resultado de un uso intensivo de la tecnología de prensa continua, partículas aglutinadas y el uso de la última generación de resinas y madera de plantaciones forestales. Por lo tanto, el MDP pertenece a una nueva generación de paneles de partículas de densidad media con características superiores y totalmente diferentes de paneles de madera. El MDP es especialmente adecuado para la producción de muebles residenciales y comerciales de las líneas rectas."

[...]

(...), más aún cuando el acrónimo 'MDP' proviene de los términos "Partículas de Densidad Media", siendo un panel de madera industrializada que es considerado como un material de construcción no metálico, revirtiendo su concepto el valor distintivo proporcionado como argumento en el escrito contentivo del recurso de apelación. En tal caso, no se accede al ejercicio de valoración que propone el interesado, dada la connotación que ostentan los vocablos ya referidos dentro del conjunto marcario predecesor [...]". (Destacado fuera de texto).

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2008-00429-00.

¹⁹ Resolución núm. 19440 de 2021, índice 2 del expediente digital.



Cabe señalar que al ser un término técnico es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características ("**MDP**") no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.²⁰

Igualmente, ocurre con la palabra "**CEMENTO**" que resulta ser genérica respecto de los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, debido a que la misma señala directamente el producto que se pretende ofrecer, es decir, un material para la construcción no metálico.

Por lo tanto, la Sala observa que las denominaciones "**MDP**" y "**CEMENTO**" deben ser excluidas del cotejo.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, "**TROPICAL**" y "**TROPICAL**", respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con

²⁰ *Ibidem*.

²¹ De conformidad con la nota explicativa de la citada Clase 19, de la que se extrae lo siguiente:
"[...] Esta clase comprende en particular:

[...]
190036 cemento [...]" (Destacado fuera de texto) Consultado en https://nclpub.wipo.int/esen/?version=20240101¬ion=&class_number=19&basic_numbers=show&explanatory_notes=show&pagination=no el 12 de abril de 2024.



el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones "**TROPICAL**" y "**TROPICAL**" existe *identidad ortográfica y fonética*, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que la palabra "**TROPICAL**" que hace parte de las expresiones enfrentadas según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: "[...] **1. adj. Perteneciente o relativo a los trópicos [...]**"²², por lo tanto, la Sala advierte que se presenta una identidad de tipo conceptual entre el signo y marca en disputa al evocar el mismo concepto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse identidad ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

²²<https://dle.rae.es/tropical>, consultado el 10. de abril de 2024.



Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018²³ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

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

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. ~~Hernando Sánchez Sánchez~~, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

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

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión**



competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso *sub lite*, la expresión cuestionada “**CEMENTO TROPICAL**” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] **Materiales de construcción no metálicos**; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos [...]”.

La marca previamente registrada, “**MDP TROPICAL**”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[...] *Tableros aglomerados de madera; maderas semielaboradas, vigas, planchas, paneles; maderas contrachapadas; madera especial para ser moldeada; maderas trabajadas y para la construcción; maderas de chapado; maderas serradizas; aglomerados de bagazo; tablas de parquets; materiales de construcción no metálicos* [...]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca opositora en la Clase



19 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor y ser productos coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, en ferreterías; poseen el mismo género (materiales para la construcción); tienen la misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentada.

Así las cosas, al existir entre el signo y la marca confrontada semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora **CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede



pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)**.*

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]"²⁴ (Destacado fuera de texto).

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.



En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “**MDP TROPICAL**”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²⁵:

*“[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“**prior tempore, potior iure**”), como para el caso de duda (“**in dubio pro signo priori**”) [...]”.*

Así las cosas, al existir identidad entre el signo y marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, la actora también manifestó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “**MDP**”, respecto del cual, a su juicio, recae la distintividad de la marca previamente registrada.

²⁵ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

3.4. **El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo;** caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]" (Resaltado fuera de texto).



De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que los signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una **familia marcaria**, habida cuenta que la partícula **"MDP"**, que forma parte de la marca previamente registrada, pues, como ya se dijo, es una expresión que es genérica para los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de dicha Clase que comercializa el titular del conjunto marcario.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término **"MDP"**, para identificar sus productos, pues dicho elemento no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 19.

Sobre la familia de marcas y las expresiones que ostenten un carácter débil, ya sean genéricas, descriptivas o de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020²⁶, que ahora se prohíja, sostuvo:

"[...]"

De la familia de marcas

65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090050000.



origen empresarial. Esta Sección²⁷ se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos:

"[...] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. [...] Asimismo, el Tribunal ha precisado que "[...] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]"

66. A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las results del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula²⁸. De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia.

67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante. Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. Criterio reiterado en sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00024-00.

²⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001032400020090000400.



citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante [...]". (Destacado fuera de texto)

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto "**CEMENTO TROPICAL**", para amparar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes 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 en cada una de ellas se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se 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: 11001-03-24-000-2021-00479-00
Actora: CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por 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.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.