CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00464-00
Demandante: Edisson Fernando Gómez Giraldo
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros: Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda.
Tema: Registro del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 13874 de 14 de mayo de 2019[1] y 25630 de 2 de junio de 2020[2], expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda[3]

1. El señor Edisson Fernando Gómez Giraldo, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

> *"[…]* ***PRIMERA:*** *Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 13874 del 14 de mayo del 2019 por medio de la cual Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca* ***LICOEXPRESS desde 1998 (MIXTA),*** *para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor EDISSON FERNANDO GÓMEZ GIRALDO. Todo lo cual obra en el expediente SD2018/0089114.*
>
> ***SEGUNDA:*** *Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 25630 del 2 de junio de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 18414 del 20 de abril del 2020 por medio de la cual la*

[1] Folios 18 a 20 C pp. *"[…] Por la cual se niega un registro […]".*
[2] Folios 20 a 25 C pp. *"[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]".*
[3] Folios 2 a 15 C pp.

*Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca **LICOEXPRESS desde 1998 (MIXTA),** para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor EDISSON FERNANDO GÓMEZ GIRALDO. Todo lo cual obra en el expediente SD2018/0089114.*

***TERCERO:** Que como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se conceda el registro de la marca **LICOEXPRESS desde 1998 (MIXTA),** para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 11, solicitada a favor del señor EDISSON FERNANDO GÓMEZ GIRALDO.*

Como consecuencia de lo anterior, le asigne certificado de registro a la referida marca.

***CUARTO:** Que se ordene a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]"*[4] (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda[5]

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo solicitó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para identificar los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: *"[…] comercialización de toda clase de licores y sus complementos, servicios de negocios comerciales, elaboración y suscripción de contratos de franquicia, promoción y venta de franquicias, mercadeo y publicidad en eventos tales como ferias comerciales e industriales. ruedas de negocios […]"*.

4. Anotó que, mediante la Resolución 13874 de 14 de mayo de 2019, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del mencionado signo, por ser confundible con la marca mixta "LICORES EXPRESS"[6], registrada en la clase 35, de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda. Frente a lo cual, la parte demandante presentó recurso de apelación.

5. Indicó que, a través de la Resolución 25630 de 2 de junio de 2020, la Superintendente Delegada para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 13874.

[4] Folio 3 C pp.
[5] Folios 2 a 4 C pp.
[6] Certificado 499.381.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación[7]

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo, al considerar que era confundible con la marca mixta "LICORES EXPRESS" de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a).

8. Aseguró que desde el punto de vista fonético y gramatical la posibilidad de confusión de las marcas confrontadas es prácticamente nula. Ello, por cuanto el consumidor medio podría identificar, valorar, diferenciar, seleccionar y adquirir los servicios sin incurrir en un riesgo de confusión o error acerca de su origen empresarial o calidad. Lo anterior, toda vez que ambas marcas contienen elementos que generan unas diferencias sustanciales.

9. Aunado a lo anterior, manifestó que la marca comparada de oficio es diferente a la marca objeto de registro, dado que tienen un componente gráfico que permite que el consumidor no tenga forma de asociarlas, lo que equivale a decir que no existe semejanza alguna.

10. En ese contexto, afirmó que el signo que solicitó para registro no es idéntico ni se asemeja a otros signos a tal punto de causar riesgo de confusión o de asociación, y puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

[7] Folios 94 a 100 C pp.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, parte demandada, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio[8], no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

II.2. Contestación de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda.

12. La sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada[9] en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

13. El señor Edisson Fernando Gómez Giraldo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 9 de noviembre de 2020[10] en contra de las Resoluciones 13874 de 14 de mayo de 2019 y 25630 de 2 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

14. Mediante auto de 25 de noviembre de 2020[11] se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda. El 2 de febrero de 2021[12] se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

15. A través de auto de 18 de junio de 2021[13] se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 10 de diciembre de 2021[14].

16. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

17. Mediante auto de 25 de febrero de 2022[15] se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del

[8] Folio 32 vto. C pp.
[9] Folio 33 vto. C pp.
[10] Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
[11] Folio 29 a 30 C pp.
[12] Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI
[13] Folio 48 C pp.
[14] Índice 23 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
[15] Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 143-IP-2022 de 2 de julio de 2023[16] dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

Interpretación prejudicial 344-IP-2022

> *"[…]* ***C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL***
>
> *La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a) y b) […] de la Decisión 486.*
>
> *[…]*
> ***Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas***
>
> *[…]*
>
> *De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.*
>
> *[…]*
>
> ***Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca***
>
> *[…]*
>
> *La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esencia 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 e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*
>
> *[…]*

Interpretación prejudicial 391-IP-2022

> *"[…]* ***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***
>
> *[…]*

[16] Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de 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. a) ***El riesgo de confusión*** *[…] b)* ***El riesgo de asociación.***

[…]

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*** *[…] b)* ***Fonética*** *[…] c)* ***Conceptual*** *o* ***ideológica*** *[…] d)* ***Gráfica*** *o* ***figurativa.***

Comparación entre signos mixtos

[…]

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

[…]

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: ***a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios*** *[…]* ***b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)*** *[…]"* (negrilla del original).

19. A través de auto de 31 de julio de 2023[17] se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

20. En el término para alegar de conclusión, el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo[18], la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda.[19] y la SIC[20]

[17] Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
[18] Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
[19] Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
[20] Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149[21] de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

22. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 13874 de 14 de mayo de 2019 y 25630 de 2 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo.

23. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" solicitado para identificar los servicios de la clase citada y la marca mixta "LICORES EXPRESS" de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., registrada previamente en la misma clase, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

24. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

25. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 13874 de 14 de mayo de 2019[22] y 25630 de 2 de junio de 2020[23], por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edisson Fernando Gómez Giraldo.

---

[21] *"[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]".*
[22] Folios 18 a 20 C pp. *"[…] Por la cual se niega un registro […]".*
[23] Folios 20 a 25 C pp. *"[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]".*

IV.4. Análisis del caso concreto

26. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: *"[…] comercialización de toda clase de licores y sus complementos, servicios de negocios comerciales, elaboración y suscripción de contratos de franquicia, promoción y venta de franquicias, mercadeo y publicidad en eventos tales como ferias comerciales e industriales. ruedas de negocios […]".*

27. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta "LICORES EXPRESS" de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., registrada en la misma clase, estos son: *"[…] venta sin producción alguna, de todo tipo de licores nacionales y extranjeros […]".*

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 143-IP-2022 de 2 de julio de 2023 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022.

29. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134, 135 literales a) y b) *ejusdem*, al exponer el concepto de violación de este adujo que el signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" no es confundible con la marca mixta "LICORES EXPRESS", esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 136 literal a), *ibidem*[24].

30. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134, 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000.

31. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

> *"[…] 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 […]".*

[24] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

32. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos distintivos en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor[25]:

> *"[...] 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.*
>
> *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 [...]".*

33. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así:

Signo solicitado por el demandante [26]



(mixta)
Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

[25] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.
[26] Folio 25 vto. C pp.

Marca previamente registrada por la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda.[27]



(mixta)
Registro 499.381
Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

34. La Sala observa que, de acuerdo con la solicitud de registro del signo solicitado por el demandante la expresión incluye el símbolo ®, el cual significa *"[…] marca registrada […]*"[28]. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios. Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales.

35. De igual manera, de acuerdo con la solicitud[29] de registro del signo del señor Edisson Fernando Gómez Giraldo, la expresión *"tienda de licores"* es explicativa, razón por la cual tampoco no hace parte del signo y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad.

36. En ese contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998", solicitado por la parte demandante para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta "LICORES EXPRESS" de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., registrada en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

37. Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" solicitado por el demandante y la marca mixta "LICORES EXPRESS"

[27] Consulta realizada el 15 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
[28] https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 16 de octubre de 2025.
[29] Consulta realizada el 15 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

de la sociedad Almacenes de Compra y Venta Express & Cía. Ltda., previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, 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.

38. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

39. En efecto, de la revisión del signo y la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: "*[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]*".

41. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que "*[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]*"[30].

42. Por otra parte, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común y descriptivos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas debe ser excluidas.

43. Sobre el particular, se advierte que las expresiones "LICORES/LICO" y "EXPRESS" son de uso común en la clase 35, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación[31], al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados:

---

[30] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala.

[31] Consulta realizada el 15 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

“LICORES/LICO”			
MARCA	**TITULAR**	**CLASE**	**REG. NÚM.**
“FÁBRICA DE **LICORES** Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”	FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	35	609.348
“RANCHO Y **LICORES** LA AMISTAD”	GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO´S S.A.S.	35	408.245
“MUNDIAL DE **LICORES**”	WILLIAM CONTRERAS NORIEGA	35	428.512

“EXPRESS”			
MARCA	**TITULAR**	**CLASE**	**REG. NÚM.**
“**EXPRESS** MAIL”	THE UNITED STATES POSTAL SERVICE	35	305.308
“AXA **EXPRESS**”	DISTRIBUCIONES AXA S.A.	35	297.844
“PASE **EXPRESS**”	PASE EXPRESS S.A.	35	283.378

44. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el 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.

45. Respecto de los términos “DESDE 1998” en la clase 35, la Sala advierte que los mismos tienen un carácter descriptivo, en tanto informan de manera inmediata y directa el público o ámbito al que se dirigen los servicios que identifica. En efecto, dicha clase cubre el origen de los servicios que representa, esto son: *“[…] comercialización de toda clase de licores y sus complementos, servicios de negocios comerciales, elaboración y suscripción de contratos de franquicia, promoción y venta*

de franquicias, mercadeo y publicidad en eventos tales como ferias comerciales e industriales. ruedas de negocios […].

46. En este contexto, dichas expresiones describen el vínculo de tales servicios con el ámbito empresarial o institucional, toda vez que indican que se emplea para informar su procedencia, trayectoria, experiencia, con el fin de proyecta confianza y reputación en la prestación del servicio, lo que evidencia su carácter descriptivo.

47. Sobre el particular, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica[32].

48. En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas.

49. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común y descriptivas “LICORES/LICO”, “EXPRESS”, “DESDE” y “1998” del signo y la marca confrontados no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, también lo es que los referidos términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva.

50. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “LICO”, “EXPRESS”, “DESDE” y “1998” pero se mantuviera el análisis con base en “LICORES”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que, cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto.

51. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo “LICOEXPRESS DESDE 1998”, así como la marca “LICORES EXPRESS”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de

[32] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los 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 […]"* (negrilla del original).

52. A la Sala le corresponde abordar el análisis de los signos distintivos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente:

Signo cuestionado

L	I	C	O	E	X	P	R	E	S	S		D	E	S	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16

1	9	9	8
17	18	19	20

Marca previamente registrada

L	I	C	O	R	E	S		E	X	P	R	E	S	S
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14

53. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo del signo y la marca enfrentados, la Sala advierte que entre el signo "LICOEXPRESS DESDE 1998" y la marca "LICORES EXPRESS" existe semejanza, pues ambos comparten la misma raíz "LICO" y la partícula "EXPRESS". Si bien el signo solicitado presenta una mayor extensión, esto es, al incluir la expresión "DESDE 1998", dicha diferencia no resulta suficiente para diluir la similitud, dado que la fuerza distintiva recae principalmente en las palabras "LICO/LICORES" y "EXPRESS", que predominan en la percepción del consumidor.

54. En efecto, el signo solicitado por la parte demandante, además de compartir la raíz "LICO" y la palabra "EXPRESS", también se compone de la partícula "DESDE" y el

número “1998”; mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, además de contener la partícula “LICO” y la palabra “EXPRESS”, se complementa con la expresión “RES”. No obstante, tales elementos adicionales no otorgan una diferenciación sustancial frente a la impresión general que ambos signos producen en el consumidor medio.

55. En consecuencia, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo y la marca comparten los elementos esenciales que conforman su estructura denominativa, lo que genera una similitud ortográfica apreciable que puede inducir a confusión. Si bien se acompañan de elementos accesorios, estos no modifican sustancialmente su percepción global ni aportan distintividad suficiente para evitar la semejanza.

56. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas resulta similar en su ritmo y entonación, especialmente por la coincidencia de los sonidos iniciales “LICO” y “EXPRESS”, que dominan la percepción auditiva del consumidor medio. Si bien, como se precisó líneas atrás, el signo de la parte demandante incorpora las expresiones “DESDE” y “1998”, dichas partículas no alteran de manera sustancial el ritmo ni la entonación general, por lo que ambos signos conservan una estructura fonética semejante.

57. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza:

LICOEXPRESS DESDE 1998 – **LICORES EXPRES** – LICOEXPRESS DESDE 1998
LICOEXPRESS DESDE 1998 – **LICORES EXPRES** – LICOEXPRESS DESDE 1998
LICOEXPRESS DESDE 1998 – **LICORES EXPRES** – LICOEXPRESS DESDE 1998
LICOEXPRESS DESDE 1998 – **LICORES EXPRES** – LICOEXPRESS DESDE 1998

58. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que el signo y la marca confrontados son similares al ser articulados en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los servicios de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso[33].

59. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual.

[33] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

60. En este sentido, se advierte que el signo y la marca se componen del término "EXPRESS" que se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 2023[34], señaló lo siguiente:

> *"[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que:*
>
> *[…]*
>
> ***Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, ya citado).***
>
> *Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar". (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]"* (negrilla fuera de texto).

61. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente:

> *"[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.*
>
> *4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.*
>
> ***4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.***
>
> ***Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su***

[34] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano *[…]”*. (negrilla fuera del texto).

62. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger.

63. Se observa que, el término en idioma inglés “EXPRESS”, en español significa *“expreso”*[35]*,* la cual, como se demostró, es de uso común en la clase 35[36] y de conocimiento generalizado y de fácil comprensión por el consumidor medio colombiano, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local.

64. En efecto, se pone de manifiesto que dicha expresión su traducción al castellano puede ser fácilmente reconocible por el consumidor de dichos servicios de la clase 35, máxime si se tiene en cuenta, además, que dichos conceptos se utilizan para hacer alusión a servicios de comercialización rápida.

65. Por su parte las expresiones “LICORES”[37] alude a la *“[…] bebida espiritosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas […]”*.

66. A su vez, la partícula “LICO” carece de un significado propio en el idioma español; sin embargo, su estructura permite advertir que constituye una abreviación de la palabra “licores”, razón por la cual el consumidor promedio la asocia de inmediato con dicha expresión. En consecuencia, “LICO” no introduce un concepto nuevo ni distinto, sino que refuerza la misma idea evocativa relacionada con bebidas alcohólicas, compartiendo con “LICORES” una identidad conceptual evidente.

67. En lo que respecta a la palabra “DESDE”[38] *“[…] denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia. […]”.* En ese contexto el número 1998 indica que inició la prestación del servicio desde ese año.

68. Nótese, entonces que, en su conjunto, la expresión “LICOEXPRESS DESDE 1998” transmite al consumidor la idea de que ofrece el servicio de comercialización rápida de licores con una trayectoria que inició en 1998; mientras que la marca “LICORES EXPRESS” comunica esencialmente la misma idea de rapidez y agilidad en la venta o entrega de licores. En consecuencia, ambos signos comparten una idea coincidente, centrada en la prestación de servicios de envío o comercialización rápida de bebidas alcohólicas.

---

[35] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/express?q=EXPRESS. Consultado el 16 de octubre de 2025.
[36] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
[37] https://dle.rae.es/licor?m=form. Consultado el 15 de octubre de 2025.
[38] https://dle.rae.es/desde?m=form. Consultado el 15 de octubre de 2025.

69. Cabe advertir que la adición de la expresión temporal “DESDE 1998” no modifica esa idea principal, pues se limita a indicar una circunstancia cronológica accesoria que no aporta distintividad ni altera la percepción global del signo.

70. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor.

71. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores.

72. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[39] 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 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*

[39] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

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 servicios 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. [...]" (negrilla del original).

73. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad.

74. En el caso *sub examine*, la expresión cuestionada "LICOEXPRESS DESDE 1998" fue solicitada para proteger los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: *"[…] comercialización de toda clase de licores y sus complementos, servicios de negocios comerciales, elaboración y suscripción de contratos de franquicia, promoción y venta de franquicias, mercadeo y publicidad en eventos tales como ferias comerciales e industriales. ruedas de negocios […]".*

75. La marca previamente registrada identifica los siguientes servicios de la misma clase, estos son: *"[…] venta sin producción alguna, de todo tipo de licores nacionales y extranjeros […]".*

76. Al analizar la relación entre los servicios protegidos por el signo y los servicios de la marca previamente registrada, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios[40].

77. En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los servicios amparados por el signo "LICOEXPRESS DESDE 1998" en la clase 35, como son los servicios de comercialización de licor, pueden ser funcionalmente sustituidos por los servicios protegidos por la marca previamente registrada "LICORES EXPRESS" en la clase 35, tales como venta de licores nacionales y extranjeros.

78. En efecto, pertenecen a la misma categoría dentro del nomenclátor de la Clasificación de Niza, por lo que los servicios objeto de análisis satisfacen la misma necesidad básica del consumidor, esto es, la comercialización de licor. Por ello, existe

[40] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

una relación funcional entre ellos, en la medida en que un consumidor medio podría optar indistintamente por unos u otros en los mismos establecimientos comerciales o dirigidos al mismo público objetivo.

79. Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los servicios del signo solicitado, tales como la comercialización de complementos del licor, con los servicios amparados por la marca previamente registrada que incluyen servicios de venta de licor, toda vez que, mediante la comercialización de licores nacionales y extranjeros también se pueden vender kits para cocteles, copas y pasabocas.

80. En efecto, dichos servicios suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria en cualquier licorera, bares, restaurantes, supermercados y hoteles, lo que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

81. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere la obtención de servicios de compra y venta licores y sus acompañamientos, los cuales se complementan con los servicios de venta de licores nacionales y extranjeros de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad.

82. Aunado a lo anterior, dichos servicios utilizan canales de comercialización similares, tales como establecimientos de comercio, licoreras y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial.

83. Además, los servicios están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas adultas o empresas interesadas en comprar y consumir licor, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos.

84. Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “LICOEXPRESS DESDE 1998” de la demandante y los servicios de “LICORES EXPRESS”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario.

85. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre servicios del signo cuestionado y los servicios de la marca previamente registrada por el demandante, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de la marca

"LICOEXPRESS DESDE 1998" no están directamente ligados a los servicios de la marca "LICORES EXPRESS", asumiendo así un origen empresarial compartido.

86. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 2015[41], que ahora se prohíja, indicó 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. Nº 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 […]* (negrilla fuera de texto).

87. Por tal razón, en aplicación de los principios "*prior tempore", "potior iure e in dubio pro signo priori",* deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[42]:

> *"[…] 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")*** *[…]"* (negrilla del original).

88. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado.

---

[41] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González.
[42] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001.

IV.5. Conclusión

89. Por lo anterior, la Sala considera que la decisión de la SIC de negar el registro del signo mixto "LICOEXPRESS DESDE 1998" para amparar servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, del análisis integral del expediente se acreditó la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado genera riesgo de confusión con la marca previamente registrada. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

90. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

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,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

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.