



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

TESIS: ENTRE LOS SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS "LOVE PINK" Y LA MARCA MIXTA "PINK LOVE", PREVIAMENTE REGISTRADA, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 3ª, 14, 18, 25 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.** 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. 001844, 001853, 001847 y 001851 de 29 de enero de 2013**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

adelante SIC; y **00064565, 63686, 63688 y 63615 de 30 y 31 de octubre de 2013**, emanadas del Superintendente Delegado 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 las marcas "**LOVE PINK**".

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 21 de agosto de 2012 solicitó los registros como marca de los signos "**LOVE PINK**" (**nominativos**), para distinguir productos de las



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

clases 14, 18, 25 y 35¹ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas².

2º: Que publicadas las solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial, el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI** presentó oposición bajo el argumento de que existía riesgo de confusión entre los signos cuestionados y la marca previamente registrada **"PINK LOVE"** (**mixta**), en la Clase 3ª de la citada Clasificación, del cual es titular.

3º: Que mediante las resoluciones núms. 1844, 1853, 1847 y 1851 de 29 de enero de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundadas las oposiciones formuladas por el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI** y, en consecuencia, denegó el registro de las marcas **"LOVE**

¹ Las marcas fueron solicitadas para distinguir los siguientes productos y servicios: "[...] Clase 14: Relojes; joyería, a saber; collares, brazaletes, aretes, broches de joyería, anillos, tobilleras, mancornas, dijes, pendientes; estuches para pastillas hechos con metales preciosos. Clase 18: Carteras, bolsos multipropósito, bolsas de mano, bolsas de viaje, maletines de hombro, carteras, carteras de mano, maletines de mensajero, pañaleras, bolsos de noche, bolsos tipo pulsera, bolsos de lona, bolsos para perros, riñoneras, morrales, bolsos deportivos, maletines de gimnasio, maletín de noche, maletín para computador, portafolios, maletas de viaje, bolsas de prendas para viaje, valijas, bolsos de playa, bolsas de compras, cartucheras, billeteras, estuches para llaves, estuches para tarjetas de crédito, estuches y bolsos para cosméticos vendidos vacíos, sombrillas, parasoles, estuches para pasaportes, monederos, chequeras y cinturones. Clase 25: Sostenes deportivos, pantalones, faldas, pantalonetas, camisetas, esqueletos, jeans, chaquetas, abrigos, vestidos, faldas, pantalones cortos, ropa atlética, vestidos de novia, ropa casual, ropa de vestido, ropa formal, ropa de gimnasio, ropa de maternidad, ropa deportiva, ropa para protegerse del sol, pareos de playa, ropa de playa, pareos, vestidos de baño, fajas, bodies, sostenes, bustiers, camisolas, corsetería, ligeros, fajas, bragas, calzones, calzoncillos, camisetas interiores, ropa interior, chalecos, gorras de baseball, sombreros, bandanas, gorros de baño, cascos deportivos, sombreros de paja, sombreros de sol, disfraces, gorros de natación, calzado atlético, calzado de playa, calzado casual, calzado de noche, calzado para ejercicio, medias, guantes, mitones, vestidos, calcetería, medias a la rodilla, pantimedias, medias, mallas, batas de baño, lencería, ropa casual, batas de casa, camiones, camisas de noche, pijamas, ropa para dormir, baby dolls y bufandas. Clase 35: Servicios de tiendas al por menor, tiendas al por menor en línea y servicios de pedidos por correo, todos en el campo de la ropa incluyendo lencería y ropa íntima, bienes en cuero, accesorios de moda, joyería, calzado, cosméticos, productos para el cuidado personal, gafas, equipaje y productos para el hogar. [...]"

² En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

PINK” (nominativas), para identificar productos y servicios de las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra las citadas resoluciones interpuso recursos de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las resoluciones núms. 64565, 63686, 63688 y 63615 de 30 y 31 de octubre de 2013, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión de la Decisión 486 de 1º de diciembre de 2000³ de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez fue ella quien primero solicitó y adquirió derechos sobre la combinación distintiva de las expresiones **“PINK”** y **“LOVE”**, en las clases 25 y 35 en el año 2010, pues el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI** presentó la solicitud de registro de la misma combinación para identificar productos en la Clase 3ª en el año 2011, invirtiendo el orden de los términos predominantes del conjunto marcario de la sociedad solicitante.

³ En adelante Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Sostuvo que la SIC al momento de decidir sobre el registro de la marca **"PINK LOVE"** estimó que no estaba incurso en causal alguna de irregistrabilidad y concedió su registro, por lo que desde ese momento los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado colombiano; y que si hubo confusión entre los consumidores, ha debido afectar a quien primero adquirió el derecho exclusivo al uso de la combinación distintiva de **"PINK"** y **"LOVE"**, es decir, a ella.

Adujo que existen unos derechos previos adquiridos por ella sobre la marca **"LOVE PINK VICTORIA SECRET" (MIXTA)**, en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual los signos **"LOVE PINK" (nominativos)** deben ser considerados como derivados de aquella.

Indicó que en relación con el cotejo marcario, desde el punto de vista visual, la marca registrada **"PINK LOVE"** incluye elementos de diseño que la diferencian e individualizan frente a los signos cuestionados, lo que permite a los consumidores distinguir los productos amparados por éstos.

Expuso que los productos y servicios que identifican los signos en conflicto no presentan conexidad competitiva, toda vez que la marca



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

"PINK LOVE" (mixta) ampara los siguientes productos:
"preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengranar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, entre otros". Por su parte, **"LOVE PINK" (nominativa)** pretende identificar otro tipo de productos o servicios, como *"relojes y joyería; ropa deportiva; servicios de tiendas al por menor; entre otros."*

Mencionó que los signos solicitados **"LOVE PINK"** son inherentemente originales, distintivos y aptos para diferenciar productos y servicios en las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además de ser susceptibles de representación gráfica.

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 marcaría.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Alegó que los signos enfrentados **"LOVE PINK"** y **"PINK LOVE"** son idénticos, pues están conformadas por las mismas palabras, igual número de sílabas, sin que el intercambio en el orden de las expresiones **"LOVE"** y **"PINK"** sea suficiente para diferenciarlos.

Arguyó que entre los productos y servicios que distinguen los signos objeto de controversia se presenta conexidad competitiva, por cuanto comparten el canal de distribución propio de tiendas de moda, mismos medios de publicidad y podrían tener un uso conjunto o complementario.

Sostuvo que los signos cuestionados no son derivados de la marca **"LOVE PINK VICTORIA'S SECRET"**, debido a que los solicitados distinguen productos no contemplados en la ya registrada, de manera que no se cumplen los requisitos para que se deba tener como tal.

II.-2. El señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Mencionó que los signos solicitados **"LOVE PINK"** presentan evidentes similitudes ortográficas, fonéticas y visuales con el signo previamente



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

registrado; y que entre los productos y servicios que distinguen los mismos hay conexión competitiva.

Señaló que no es cierto que deba considerarse que los signos cuestionados son derivados de la marca previamente registrada "**LOVE PINK VICTORIA'S SECRET**", puesto que el elemento de mayor fuerza en ésta última es "**VICTORIA'S SECRET**".

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁴, el 10 de julio de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo

⁴ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

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

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 001844, 001853, 001847 y 001851 de 29 de enero de 2013; y 00064565, 63686, 63688 y 63615 de 30 y 31 de octubre de 2013**, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI** y le denegó a la actora el registro como marca de los signos nominativos **"LOVE PINK"**, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), -por aplicación indebida-, de la Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

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.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que los signos solicitados **"LOVE PINK"** son derivados de la marca **"LOVE PINK VICTORIA'S SECRET"**, previamente registrada en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

IV.-2. El señor **CARLOS ALBERTO CASTELLI**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que los signos enfrentados son similarmente confundibles, pues no cumplen con el requisito de distintividad y, por ende, son irregistrables como marca.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 00125 de 26 de noviembre de 2018, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que existe riesgo de confusión para el público consumidor si se llegasen a registrar como marca los signos "**LOVE PINK**", en relación con la marca previamente registrada "**PINK LOVE**".

Adujo que los productos y servicios que distinguen los signos confrontados son complementarios, puesto que son ofrecidos con especial énfasis en las mujeres para su arreglo personal; y que las expresiones "**LOVE PINK**" y "**PINK LOVE**" presentan identidad gramatical y fonética, de manera que el consumidor medio puede considerar que sus productos y servicios provienen del mismo empresario.

IV.-4. En esta etapa procesal, la SIC guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁵:

"[...]

1. 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.

[...]

"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;

[...]

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

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

⁵ Proceso 20-IP-2018.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

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

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

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

[...]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar el cotejo entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

*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.

[...]

3. Marca derivada

3.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se ha dado a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza [...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 1844, 1853, 1847 y 1851 de 29 de enero de 2013 y 00064565, 63686, 63688 y 63615 de 30 y 31 de 2013 denegó los registros como marca de los signos nominativos **“LOVE PINK”** a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, los signos solicitados **“LOVE PINK”** son inherentemente originales, distintivos y aptos para diferenciar productos y servicios en las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además de ser susceptibles de representación gráfica.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[...] por ser pertinente [...]”, no así la del artículo 134, por cuanto “[...] no es un hecho controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca [...]”.



El texto de la norma aludida es la 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 de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

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

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

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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

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

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos

conflicto, así:

LOVE PINK

SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS⁶⁷



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA⁸

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta **"PINK LOVE"**, como lo es la previamente registrada, con otros signos nominativos, **"LOVE PINK"**, solicitados por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

⁶ Folio 62 del cuaderno principal.

⁷ De acuerdo con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos visible a folio 52 del cuaderno principal, las expresiones **"PANELA AUTÉNTICA VALLUNA"** son explicativas.

⁸ Folio 80 del cuaderno principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

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

"[...]” 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:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

. 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 [...]”.

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. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, 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 de las 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

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 [...]"*

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Frente a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto están conformados por las mismas palabras "**PINK**" y "**LOVE**", de manera que cuentan con el mismo número de sílabas (3), letras (8), consonantes (5) y vocales (3); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman a los signos enfrentados **"PINK"** y **"LOVE"**, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre los mismos.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la identidad de las palabras que integran ambos signos, así como por la transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas.

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

PINK LOVE – LOVE PINK – PINK LOVE – LOVE PINK
PINK LOVE – LOVE PINK – PINK LOVE – LOVE PINK
PINK LOVE – LOVE PINK – PINK LOVE – LOVE PINK
PINK LOVE – LOVE PINK – PINK LOVE – LOVE PINK

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala observa que las palabras **"PINK"** y **"LOVE"**, que comparten el signo cuestionado y la marca previamente registrada, son expresiones que provienen del idioma inglés, que traducidas al español significan, respectivamente, rosado y



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

amor⁹, pero su significado no es del conocimiento común o de uso generalizado, razón por la cual se debe tener como de fantasía.

Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser los signos enfrentados de fantasía, la Sala estima que no pueden cotejarse desde este aspecto¹⁰.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre los signos cuestionados y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 14 de marzo de 2019¹¹, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre los signos al presentarse una transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de la siguiente manera:

*"[...] Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que **"PAX"** y **"AXP"** tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes (**"P"** y **"X"**) y la misma vocal (**"A"**), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica.*

⁹<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pink>

<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/love> Consultado el 16 de marzo de 2023.

¹⁰ Criterio señalado en sentencia de 10 de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055-00.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00189-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas.

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

**PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP**

*En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala observa que las expresiones cotejadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. [...]" (Destacado fuera de texto).*

Asimismo, en reciente pronunciamiento, esto es, en sentencia de 26 de noviembre de 2020¹², esta Sección concluyó que existía semejanza ortográfica y fonética entre los signos cotejados, en cuanto ambos estaban formados por letras iguales, aunque dichas letras se encontraban en diferente disposición u orden.

En dicha oportunidad dijo:

"[...] Frente a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto tienen el mismo número de letras, la misma consonante "V" y la misma vocal "A", pues a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00588-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Lo anterior permite concluir que existe similitud ortográfica entre los signos enfrentados.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la identidad de la vocal y de la consonante que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas.

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

AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la marca cuestionada "VA", según el Diccionario de la Real Academia Española significa "[...] moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla [...]"; y, por su parte, la marca opositora "AV" es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano.

Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión previamente registrada de fantasía, la Sala estima que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa [...]". (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹³ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...]”[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión 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, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]”.

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*, los signos nominativos cuestionados **“LOVE PINK”** fueron solicitados para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

.- Clase 14: “[...] *Relojes; joyería, a saber; collares, brazaletes, aretes, broches de joyería, anillos, tobilleras, mancornas, dijes, pendientes; estuches para pastillas hechos con metales preciosos [...]*”.

.- Clase 18: “[...] *Carteras, bolsos multipropósito, bolsas de mano, bolsas de viaje, maletines de hombro, carteras, carteras de mano, maletines de mensajero, pañaleras, bolsos de noche, bolsos tipo pulsera, bolsos de lona, bolsos para perros, riñoneras, morrales, bolsos deportivos, maletines de gimnasio, maletín de noche, maletín para computador, portafolios, maletas de viaje, bolsas de prendas para viaje, valijas, bolsos de playa, bolsas de*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

compras, cartucheras, billeteras, estuches para llaves, estuches para tarjetas de crédito, estuches y bolsos para cosméticos vendidos vacíos, sombrillas, parasoles, estuches para pasaportes, monederos, chequeras y cinturones [...]”.

.- Clase 25: “[...] Sostenes deportivos, pantalones, faldas, pantalonetas, camisetas, esqueletos, jeans, chaquetas, abrigos, vestidos, faldas, pantalones cortos, ropa atlética, vestidos de novia, ropa casual, ropa de vestido, ropa formal, ropa de gimnasio, ropa de maternidad, ropa deportiva, ropa para protegerse del sol, pareos de playa, ropa de playa, pareos, vestidos de baño, fajas, bodies, sostenes, bustiers, camisolas, corsetería, ligueros, fajas, bragas, calzones, calzoncillos, camisetas interiores, ropa interior, chalecos, gorras de baseball, sombreros, bandanas, gorros de baño, cascos deportivos, sombreros de paja, sombreros de sol, disfraces, gorros de natación, calzado atlético, calzado de playa, calzado casual, calzado de noche, calzado para ejercicio, medias, guantes, mitones, vestidos, calcetería, medias a la rodilla, pantimedias, medias, mallas, batas de baño, lencería, ropa casual, batas de casa, camisonos, camisas de noche, pijamas, ropa para dormir, baby dolls y bufandas [...]”.

*.- Clase 35: “[...] **Servicios de tiendas al por menor, tiendas al por menor en línea y servicios de pedidos por correo, todos en el campo** [...]”.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

de la ropa incluyendo lencería y ropa íntima, bienes en cuero, accesorios de moda, joyería, calzado, **cosméticos, productos para el cuidado personal, gafas, equipaje y productos para el hogar [...]**”.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada “**PINK LOVE**” distingue los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; **perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos [...]**”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios que reivindica el signo cuestionado en la citada Clase 35, se observa que a pesar de que pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, son complementarios y se encuentran relacionados, toda vez que el solicitado pretende amparar tiendas de venta de productos cosméticos y para el cuidado personal que, precisamente, pertenecen a la citada Clase 3ª, de manera que el uso de uno presupone el uso del otro.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

En efecto, la Sala observa que para prestar el servicio de comercialización de productos cosméticos y de cuidado personal, que pretende realizar la actora a través de sus signos cuestionados, se necesita, precisamente de aquellos de la Clase 3ª, que distingue la marca previamente registrada.

De igual manera, la Sala evidencia la existencia de conexidad competitiva entre los productos que distinguen los signos cuestionados en las clases 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con aquellos que ampara la marca previamente registrada en la Clase 3ª, habida cuenta que son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen una misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; presentan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

En efecto, la Sala considera que los relojes, joyería, accesorios (tales como carteras, morrales y maletines) y ropa que pretenden identificar los signos cuestionados, normalmente son ofrecidos de manera conjunta por un mismo empresario con los perfumes y cosméticos que ampara la marca previamente registrada en los mismos establecimientos de comercio, lo que pone de presente la evidente conexidad competitiva dichos productos.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] 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 [...]".

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

que los productos y servicios que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esos signos 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 2015¹⁴, 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. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

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[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, que en este caso, es **“PINK LOVE”**. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁵:

*“[...] 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**”).
[...]”.*

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

¹⁵ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

Ahora, la Sala debe analizar si los signos cuestionados **"LOVE PINK"** (**nominativo**) son derivados de las marcas mixtas **"LOVE PINK VICTORIA SECRET"**, previamente registradas, en favor de la actora, en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre las *marcas derivadas*, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 2016¹⁶ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así:

"[...] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan."

[...]

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010¹, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos:

[...]

Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00141-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido". En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: **"El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada"**.

[...]

Por otro lado, **el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. [...]"**
(Negrillas y subrayas fuera de texto.)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que los signos nominativos **"LOVE PINK"** no son una derivación de las marcas mixtas **"LOVE PINK VICTORIA SECRET"**, previamente registradas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparadas con las marcas ya registradas, pues los signos cuestionados suprimen las palabras **"VICTORIA"** y **"SECRET"**. Las variaciones según la jurisprudencia¹⁷

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00579-00; sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00286-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

no solo se generan al adicionar elementos sino también al eliminar alguno, como ocurre en el presente caso.

Así las cosas, la Sala concluye que no se transgredieron las normas alegadas como violadas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro de los signos cuestionados, **"LOVE PINK"**, para amparar los productos y servicios de las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

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

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

F A L L A

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00239-00.
Actora: VICTORIA SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

SEGUNDO: 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.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 24 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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.