



## CONSEJO DE ESTADO

### SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

#### SECCIÓN PRIMERA

**Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00095-00**

**Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho**

**Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-**

**TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO "OILCHECK" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "OILTEC" NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LA PARTÍCULA "OIL" ES DE USO COMÚN EN LAS CLASES 4ª Y 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.**

#### **SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-**, mediante apoderada 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.** Es nula la **Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> En adelante SIC.



**2ª.** Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca mixta "**OILCHECK**" para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 26 de junio de 2012, solicitó el registro como marca del signo mixto "**OILCHECK**" para distinguir servicios de la Clase 37<sup>2</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: "[...] *Servicios de cambio de aceite y de filtros, engrase de partes vehículos, alineación y balanceo, centro de lavado y embellecimiento.* [...]".

<sup>3</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** presentó oposición a la solicitud "**OILCHECK**" (**mixta**) con fundamento en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con su marca, previamente registrada, "**OILTEC**" (**mixta**).

3º: Que mediante la Resolución núm. 11624 de 20 de marzo de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** y concedió el registro de la marca "**OILCHECK**" (**MIXTA**), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 00060967 de 2013, revocó la decisión apelada, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "**OILCHECK**" para distinguir servicios de la citada Clase 37.

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



Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que el signo **"OILCHECK" (MIXTO)**, solicitado a registro, no es idéntico ni existe semejanza capaz de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada **"OILTEC" (MIXTA)**.

Manifestó que para el caso en concreto no existe riesgo de confusión o asociación marcaria entre los signos **"OILCHECK" (MIXTA)**, por ella solicitada, y **"OILTEC" (MIXTA)**, previamente registrado, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los signos, debido a que el consumidor puede identificar, sin lugar a error, el origen empresarial de los productos y servicios respectivos.

Indicó que el signo **"OILCHECK" (MIXTO)** incorpora elementos gráficos coloridos y originales que generan un impacto visual diferenciador frente a la marca **"OILTEC" (MIXTA)**, habilitando la posibilidad de coexistir en el mercado, pues la primera está formada por la expresión **"OIL"** en color amarillo, seguida de **"CHECK"** en color blanco, mientras que la segunda está escrita en letras blancas, salvo la **"T"** que está en azul oscuro.

En cuanto al aspecto gráfico y visual, adujo que la marca y el signo enfrentados no presentan similitudes que hagan que visualmente el



consumidor medio las identifique como iguales o que tienen un mismo origen empresarial.

Agregó que la expresión **"OIL"** es de uso común en tratándose de servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre la misma, máxime si se tiene en cuenta que el signo **"OILCHECK" (MIXTO)** presenta una estructura gramatical diferente a la de la opositora, toda vez que los sufijos **"CHECK"** y **"TEC"** son diferentes y no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

Señaló que desde el punto de vista fonético la marca y el signo en conflicto cuentan con diferencias tanto en el número de letras y consonantes, así como también en sus terminaciones, las cuales generan sonidos distintos que hacen que no se presente confusión.

Sostuvo que la marca y el signo en conflicto presentan significados y contenidos conceptuales diferentes, pues si bien es cierto que ambos comparten el prefijo **"OIL"**, también lo es que los sufijos **"CHECK"** y **"TEC"** traducen significados completamente distintos. Por un lado,



**"CHECK"** significa revisar o chequear, y, por el otro, **"TEC"** hace referencia a la tecnología.

Alegó que de acuerdo con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, el signo **"OILCHECK" (MIXTO)** cuenta con la suficiente capacidad distintiva e individualizadora frente a los signos pertenecientes a la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, toda vez que no existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales entre ellos.

## **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 del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que entre la marca y el signo confrontados existen semejanzas de tipo ortográfico y fonético, toda vez que comparten la partícula **"OIL"**; y que la adición del vocablo **"CHECK"** en el signo cuestionado, no es suficiente para diferenciarlo de la marca previamente registrada **"OILTEC"**.



Adujo que entre los productos y servicios que distinguen la marca y el signo en conflicto existe conexidad competitiva, por cuanto comparten los mismos canales de comercialización, presentan similares medios de publicidad y tienen una relación o vinculación entre ellos.

**II.-2.** La sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que el signo solicitado **"OILCHECK"** no cuenta con las calidades suficientes para ser registrado como marca, dadas las semejanzas que presenta con la marca previamente registrada **"OILTEC"**, habida cuenta que tienen una igual raíz, número de fonemas y ubicación de las vocales.

Aseguró que la marca y el signo confrontados cuentan con similitudes ortográficas, pues si bien es cierto que **"OIL"** es de uso común, también lo es que las partículas **"CHECK"** y **"TEC"** son semejantes, puesto que tienen la misma vocal **"E"**; y que las diferencias entre las letras **"CH"** y **"T"**, a su juicio, son casi imperceptibles.



### III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011<sup>4</sup>, el 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. - BIOMAX S.A.-**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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 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.

---

<sup>4</sup> En adelante CPACA.



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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013**, mediante la cual la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** y le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto "**OILCHECK**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

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 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.



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 el signo cuestionado "**OILCHECK**" es distintivo y diferente de la marca previamente registrada "**OILTEC**".

**IV.-2.** La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la marca y el signo enfrentados son similarmente confundibles, pues la expresión solicitada "**OILCHECK**" no cumple con el requisito de distintividad extrínseca y, por ende, es irregistrable como marca.



**IV.-3.** La sociedad **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que existe riesgo de confusión para el público consumidor si se llegase a registrar como marca el signo cuestionado **"OILCHECK"**, puesto que presenta similitudes desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético con su marca previamente registrada **"OILTEC"**.

**IV.-4.** En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

## **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

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, concluyó<sup>5</sup>:

***"[...] 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:***

---

<sup>5</sup> Proceso 19-IP-2018.



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.

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

[...]

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



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

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

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

- . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
  - . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
  - . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
  - (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*



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

b) *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.*

[...]

2.6. *Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.*

### **3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.**

[...]

3.2. *El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:*

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

*(...)*

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

*(...)"*

3.3. *En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.*

3.4. *En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.*



3.5. *La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.*

[...]

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

[...]

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

[...]

3.12. *En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.*

#### **4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

[...]”.



## VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013**, denegó el registro como marca del signo mixto **"OILCHECK"** a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clases 37 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada **"OILTEC"**, que ampara productos de la Clase 4ª de la citada Clasificación.

A juicio de la demandante, la expresión **"OIL"** es de uso común en tratándose de servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no se puede pretender tener exclusividad sobre la misma, máxime si se tiene en cuenta que el signo **"OILCHECK" (MIXTO)** presenta una estructura gramatical diferente a la de la opositora, toda vez que los sufijos **"CHECK"** y **"TEC"** son diferentes y no guardan coincidencias entre sí, lo que igualmente sucede con su extensión, combinación y número de letras.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la



interpretación de los artículos 135, literal g)<sup>6</sup> y 136, literal a), de la Decisión 486 “[...] *por ser pertinentes [...]*”, no así la de los artículos 134 y 135, literal b), *ibidem*, “[...] *debido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado [...]*”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente:

**Decisión 486.**

[...]

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

[...]

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

[...]

**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; [...]*”.

---

<sup>6</sup> Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos 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:*

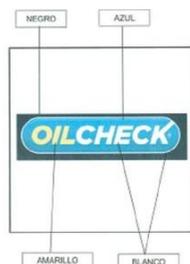
*a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.*

*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.*

*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 en conflicto, así:





---

Número único de radicación: 2014-00095-00  
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

### **SIGNO MIXTO CUESTIONADO<sup>7</sup>**



### **MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA<sup>8</sup>**

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "OILTEC", como lo es la previamente registrada, con otro signo mixto, "OILCHECK", solicitado 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.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca y el signo confrontados, no así las gráficas que los 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 y servicios amparados bajo los

---

<sup>7</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultadas la resolución que denegó registro como marca del signo citado, el 21 de abril de 2023, en la que consta la parte gráfica del mismo, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

<sup>8</sup> Folio 19 del cuaderno principal.



mismos son solicitados a su prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, 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 signos mixtos:

*"[...]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

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

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

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

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

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

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



---

Número único de radicación: 2014-00095-00  
Actora: BIOMAX BIOCMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

- 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 servicios 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 la marca y el signo en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

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

*“[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración;*



*esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.*

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

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

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

Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014<sup>9</sup> dijo lo siguiente:

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

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

**“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe**

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



**confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.**

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo**, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.*

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

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

"[...]

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

[...]".



Número único de radicación: 2014-00095-00  
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

En el caso *sub examine*, se encontró que en la página web de la entidad demandada<sup>10</sup> figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en las clases 4ª y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión "**OIL**":

• **Clase 4ª:**

<b>SIGNO</b>	<b>TITULAR</b>
<b>OIL</b> FILTER ´S (MIXTA)	REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A.
<b>OILMAX</b> (MIXTA)	OILMAX S.A.S.
KROIL (MIXTA)	C.I KROIL S.A.
GOLD GREEN <b>OIL</b> (MIXTA)	ORLANDO ENRIQUE LONDOÑO GUTIERREZ
CARTER <b>OIL</b> (MIXTA)	ALMACEN OCCIDENTAL ALOSA S.A.

• **Clase 37:**

<b>SIGNO</b>	<b>TITULAR</b>
<b>OILFLOW</b> SOLUTIONS (MIXTA)	OILFLOW SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED
<b>OILTEK</b> COLOMBIA (MIXTA)	SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL COLOMBIA
<b>OILCORP</b> (MIXTA)	C.I. CORPORACION PETROLERA S.A.

<sup>10</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 21 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Número único de radicación: 2014-00095-00  
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

<b>OILTOOLS</b> (MIXTA)	KMC OILTOOLS BERMUDA LIMITED
MR. <b>OIL</b> (MIXTA)	MR. OIL LTDA

Lo anterior pone de manifiesto que es una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 4<sup>a</sup> y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente<sup>11</sup>:

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

<sup>11</sup> Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.



Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, “**OIL**”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general<sup>12</sup>.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “**OIL**”, que forma parte de la marca y el signo cotejados, no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto.

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

Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que el signo y la marca en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta

---

<sup>12</sup> Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



terminación y secuencia consonántica, pues el signo cuestionado, "**OILCHECK**", se conforma por una (1) palabra, dos sílabas (2) (**OIL-CHECK**), cinco (5) consonantes (**L-C-H-C-K**) y tres (3) vocales (**O-I-E**), mientras que la marca previamente registrada, "**OILTEC**", está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (**OIL-TEC**), tres (3) consonantes (**L-T-C**) y tres vocales (**O-I-E**).

Cabe mencionar que el signo solicitado al estar acompañado de otro vocablo en su final, como lo es la partícula "**CHECK**", genera un signo completamente distintivo que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que la marca y el signo enfrentados comparten la partícula de uso común, "**OIL**", la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, "**CHECK**", mientras que en la marca previamente registrada está acompañado de la partícula "**TEC**".

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca previamente registrada al estar combinadas al final con otro vocablo como lo es la partícula "**TEC**", así como el cuestionado de la expresión "**CHECK**",



generan unos signos completamente distintivos y diferentes, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, la expresión "**CHECK**", refuerza las diferencias entre la marca y el signo en disputa, dotando al signo cuestionado de mayor distintividad, otorgándole "[...] *la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]*"<sup>13</sup>, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la **similitud fonética**, la Sala estima que la pronunciación de la marca previamente registrada y el signo cotejado es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones distintas.

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

**OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC**  
**OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC**  
**OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC**  
**OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC - OILCHECK - OILTEC**

---

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501.



Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que la marca registrada con anterioridad y el signo solicitado tengan terminaciones diferentes (**CHECK – TEC**) hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los mismos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.<sup>14</sup>

Respecto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que la marca y el signo objeto de controversia son de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el *consumidor promedio colombiano*<sup>15</sup>, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00.

<sup>15</sup> No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “**OILTEC**”, y “**OILCHECK**” sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.

<sup>16</sup> Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055-00.



Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de la marca opositora y el signo confrontado, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo solicitado cuestionado, "**OILCHECK**", es lo suficientemente distintivo y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre la marca y el signo cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican éstos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado "**OILCHECK**" la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre éste y la marca previamente registrada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad



del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

### **F A L L A**

**PRIMERO: DECLARAR** la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00060967 de 16 de octubre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC conceder el registro de la marca mixta "**OILCHECK**" para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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



---

Número único de radicación: 2014-00095-00  
Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-

**CUARTO:** 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 27 de abril 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.