



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00329-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: MEZZACORONA S.C.A.

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO DE LA PARTE ACTORA, POR CUANTO AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO TUVO UNA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DIFERENTE A LA TENIDA EN CUENTA EN INSTANCIA ANTERIOR PARA DENEGAR EL REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO SOLICITADO, SIN QUE LA PARTE INTERESADA PUDIERA CONTROVERTIR DICHO ARGUMENTO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **MEZZACORONA S.C.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. Son nulas las **resoluciones núms. 58356 de 29 de octubre de 2019, "Por la cual se niega un registro"**, expedida por el Director



de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **16841 de 14 de abril de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo **“MEZZACORONA”**.

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 11 de julio de 2019 solicitó el registro como marca del signo nominativo **“MEZZACORONA”**, para distinguir productos de la Clase 33² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

¹ En adelante SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[...] *Bebidas alcohólicas de origen italiano* [...]”.

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



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

3º: Que mediante la Resolución núm. 58356 de 29 de octubre de 2019, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo "**MEZZACORONA**", para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa "**MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI**" y "**CORONA IMPERIAL**", previamente registradas en la misma Clase a favor de las sociedades **COLVERONA DISTRIBUCIONES S.A.S.** y **BODEGAS DEL RHIN S.A.S.**, respectivamente.

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 16841 de 14 de abril de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁴ y 29 de la Constitución Política, por

⁴ En adelante Decisión 486.



indebida aplicación, toda vez que al momento de resolverse el recurso de apelación interpuesto, dicha entidad, de manera errónea, concluyó que el signo "**MEZZACORONA**" resultaba engañoso al asemejarse a la región geográfica de "**MEZZOCORONA**", reconocida por su producción de vino.

Adujo que tal situación vulnera su derecho de defensa, ya que en primera instancia no se tuvo en cuenta esa causal de irregistrabilidad, y no tuvo la oportunidad de esgrimir los argumentos por los cuales estima que el signo solicitado "**MEZZACORONA**" no resultaba engañoso respecto de los productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mencionó que en el caso bajo examen no concurren los presupuestos fácticos que determinan que un signo no sea susceptible de registro como marca, por tratarse de una expresión que puede engañar sobre la procedencia geográfica del producto que va a identificar, toda vez que su domicilio se encuentra en Italia; y que a través del organigrama del grupo empresarial al que pertenecen, puede observarse que la fabricación del producto identificado con la expresión "**MEZZACORONA**", se realiza a través de su filial **NOSIO S.P.A.**



Señaló que no existen semejanzas susceptibles de inducir en error al público consumidor entre el signo solicitado **"MEZZACORONA"** y las marcas **"MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI"** y **"CORONA IMPERIAL"**.

Adujo que, en cuanto a la marca **"CORONA IMPERIAL"**, existen diferencias de tipo ortográfico, fonético, ideológico y visual, que la hacen diferente al signo cuestionado, máxime si se tiene en cuenta que cuentan con diferente extensión, número de sílabas y una pronunciación disímil.

Expresó que las referidas expresiones cuentan con palabras adicionales, esto es, **"IMPERIAL"** y **"MEZZA"**, lo que lleva a que se refuercen las diferencias entre ellas, mas aún si se tiene en cuenta que tales partículas se encuentran escritas en diferentes idiomas, pues la primera está en castellano y la segunda en italiano.

Indicó que la palabra **"MEZZACORONA"** es un signo evocativo de la región **"MEZZOCORONA"**, en Italia, famosa por la elaboración de vinos; y que, por su parte, **"CORONA IMPERIAL"** hace referencia al ornamento monárquico que utiliza un emperador.



Mencionó que la expresión "**CORONA**" es un término débil y de uso común para productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual no existen impedimentos para que pueda incorporar dicho vocablo en sus signos.

Adujo que en relación con la marca previamente registrada, "**MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI**", también existen diferencias de tipo ortográfico, fonético e ideológico, dadas las diferencias en su composición silábica, extensión y pronunciación.

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 signo cuestionado reproduce la expresión arbitraria "**CORONA**", que distingue la marca nominativa "**CORONA IMPERIAL**".

Señaló que frente a la marca mixta "**MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI**", se apreciaba la reproducción de la expresión de fantasía sobre la cual recaía la fuerza distintiva, esto es, la palabra "**MEZZA**", sin que la inclusión en el signo cuestionado de la palabra "**CORONA**", pueda servir de derrotero suficiente de diferenciación en el mercado.



Aseguró que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los amparados por las marcas registradas, en razón a su sustituibilidad y a que los consumidores pueden pensar razonablemente que comparten su origen empresarial.

II.-2. Las sociedades **COLVERONA DISTRIBUCIONES S.A.S.** y **BODEGAS DEL RHIN S.A.S.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificadas en debida forma⁵, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 24 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁶, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba

⁵ Mediante auto admisorio de 29 de septiembre de 2020, visible a folios 30 a 34 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 37 a 38, *ibidem*.

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

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



alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

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

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

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que se le vulneró el debido proceso dentro del trámite administrativo, por cuanto en la segunda instancia se cambió la totalidad del debate jurídico, respecto del cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y se le desmejoró su situación con causales ajenas a las tenidas en cuenta inicialmente.



IV.-2. La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, señaló que las expresiones enfrentadas eran similares y que existía una estrecha relación de conexidad entre los productos que distinguían.

IV.-3. En esta etapa procesal, las sociedades **COLVERONA DISTRIBUCIONES S.A.S.** y **BODEGAS DEL RHIN S.A.S.** y el Agente del Ministerio Público, guardaron 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, concluyó⁸:

"[...]

1. Irregistrabilidad de signos engañosos

[...]

1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

1.3. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

⁸ Proceso 275-IP-2021.



[...]

2. 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;

[...]

2.3. 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 el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

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

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

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.

[...]



2.5. *Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.*

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

3. Comparación entre signos denominativos

[...]

3.3. *En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:*

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

[...]

4. Comparación entre signos denominativos y mixtos

[...]

4.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.

b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas previstas en el literal a) del párrafo 3.3 del presente acápite [...].”



VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 58356 de 29 de octubre de 2019 y 16841 de 14 de abril de 2020**, denegó el registro como marca del signo nominativo **"MEZZACORONA"** a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar de oficio, en el acto administrativo que resolvió la apelación, que resultaba engañoso, ya que constituía una alteración gramatical de la ubicación geográfica **"MEZZOCORONA"**, región famosa en Italia por la producción de vino de alta calidad; y se inhibió de realizar el análisis de confundibilidad frente a las marcas traídas colación en primera instancia.

A juicio de la demandante, tal situación vulnera su derecho de defensa, ya que en primera instancia no se tuvo en cuenta esa causal de irregistrabilidad, por lo que se quedó sin la oportunidad de esgrimir los argumentos mediante los cuales considera que el signo solicitado **"MEZZACORONA"** no resultaba engañoso respecto de los productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC señaló que el signo cuestionado reproduce la expresión arbitraria **"CORONA"**, que distingue la marca nominativa **"CORONA IMPERIAL"**.



Señaló que frente a la marca mixta **"MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTIONI"** se apreciaba la reproducción de la expresión de fantasía sobre la cual recaía la fuerza distintiva, esto es, la palabra **"MEZZA"**, sin que la inclusión en el signo cuestionado de la palabra **"CORONA"**, pueda servir de derrotero suficiente de diferenciación en el mercado.

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 i), y 136, literal a), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinentes [...]*".

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

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

[...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios



respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]”.

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

“[...] 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 [...]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 135, literal i) y 136), literal a), de la Decisión 486, los cuales fueron interpretados por el Tribunal, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, se le transgredió el derecho al debido proceso, ya que se resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite



administrativo, sin que se le otorgara la oportunidad pertinente para pronunciarse respecto del análisis hecho por la SIC, en el que concluyó que el signo cuestionado **"MEZZACORONA"** resultaba engañoso respecto de los productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; no obstante, que los argumentos iniciales para denegar el registro del referido signo iban dirigidos a señalar que resultaba confundible con las marcas mixta y nominativa **"MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTION"** y **"CORONA IMPERIAL"**, respecto de las cuales realizó de oficio el cotejo marcario.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 137-IP-2012, "[...] *la normativa comunitaria no regula la procedencia, clase o trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser regulado por la normativa interna, siguiendo el principio de complemento indispensable [...]*"⁹.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al cargo de la presunta transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, norma que prevé la garantía al debido proceso administrativo que, de

⁹ Destacado fuera de texto.



acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional¹⁰, se traduce en:

"[...] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

*La Corte Constitucional, desde la **Sentencia T-442 de 1992**¹¹, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, **al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.***

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución [...]"

¹⁰ Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

¹¹ Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón.



Asimismo, dicha Corporación en sentencia T-324 de 2015¹², señaló que en el campo específico de los procedimientos administrativos las garantías que integran el debido proceso son, entre otras, las siguientes:

*"[...] 22. En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras "i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; **ii) a ser oído durante el trámite**; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; **viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria**; x) a que se resuelva en forma motivada; **xi) a impugnar la decisión que se adopte** y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso¹³ [...]". (Resaltado fuera del texto original)*

Ahora bien, descendiendo el caso concreto, se resalta que mediante la Resolución núm. 58356 de 29 de octubre de 2019 el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo "**MEZZACORONA**", para amparar productos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente:

*"[...] **Estudio de registrabilidad del signo solicitado***

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el registro nacional de propiedad industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

¹² Magistrada María Victoria Calle Correa.

¹³ Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).



[...]

*En primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la expresión arbitraria **MEZZACORONA** y **CORONA** que distingue la marca registrada bajo el expediente número 9220646233. Esta circunstancia ocasiona, además, una similitud conceptual referente a un aro que se coloca sobre la cabeza para adornar: **MEZZACORONA** / **CORONA** IMPERIAL.*

*Por otro lado, y en lo que respecta a la marca registrada bajo el expediente número 13294180 se aprecia la reproducción de la expresión de fantasía sobre el cual recae su fuerza distintiva como lo es la expresión **MEZZA**, sin que la inclusión de la palabra **CORONA** pueda servir de derrotero suficiente de diferenciación. Esta circunstancia ocasiona, además, una similitud fonética al ser articulados los conjuntos bajo análisis: **MEZZACORONA** / **MMM MEZZA LUNA BRUT CASTELMONTIONI**.*

[...]

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre ellos.

Conexión competitiva

[...]

En atención a los criterios de conexión competitiva, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los distinguidos por las marcas registradas, en razón a su sustituibilidad y a que los consumidores pueden pensar razonablemente que comparten su origen empresarial.

En efecto, se observa que las bebidas alcohólicas de origen italiano que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza son sustitutos razonables de los vinos espirituosos y licores y, de las bebidas alcohólicas que distinguen las marcas registradas en la misma sección del nomenclátor. Así, un consumidor desprevenido puede terminar eligiendo cualquiera de los productos de las marcas bajo análisis para satisfacer su necesidad.



Lo anterior, aunado a la reproducción gramatical ya identificada, puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio que el empresario que ofrece las bebidas alcohólicas que ya conoce ha decidido ampliar sus líneas de producción a un tipo de licor especial, con el fin de consolidar su participación en el mercado, generándose la idea de que unos y otros comparten el mismo origen empresarial.

[...]

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Negar el registro de la marca MEZZACORONA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MEZZACORONA S.C.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Notificar de esta resolución MEZZACORONA S.C.A., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación [...]"*. (Destacado fuera de texto).

Frente a dicha decisión, la actora mediante escrito de 2 de diciembre de 2019 interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo:

"[...] Las marcas MEZZACORONA y CORONA IMPERIAL presentan diferencias suficientes para no generar riesgo de confusión y/o asociación entre sí, de manera tal que pueden coexistir pacíficamente.

[...]

Solicito a este Despacho tener en cuenta que los signos en conflicto difieren sustancialmente, pues uno está conformado por una sola palabra, y el otro por dos, y el consumidor claramente va a diferenciar entre un signo simple y uno compuesto.



[...]

Considerando lo anterior, al no conceder el registro de la marca de mi representada se estaría vulnerando el derecho a la igualdad, por cuanto es evidente que ya coexisten varias marcas que incluyen el término CORONA.

[...]

Solicito a este Despacho, tener en cuenta que esta Dirección incurrió en un grave error al considerar que entre la marca de mi representada MEZZACORONA y MMM MEZZALUNA BRUT CASTELMONTION se puede generar relación alguna, de ningún tipo fonético, ortográfico y/o conceptual.

Adicionalmente, solicito a este Despacho tener en cuenta que el término MESA, el cual es fonéticamente idéntico al término MEZZA, es un elemento de uso común dentro de las marcas de la clase 33 Internacional, respecto de la cual no es posible reclamar y/o otorgar derecho de exclusiva alguno [...]"

Posteriormente, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 16841 de 14 de abril de 2020, resolvió:

"[...] 2.1.1. Signos distintivos engañosos, literal i) art. 135 de la Decisión 486 de 2000.

[...]

3. CASO CONCRETO

3.1. El signo solicitado en registro es engañoso

No obstante, lo anterior, no se debe perder de vista que el término que compone el signo bajo estudio "MEZZACORONA" constituye una sucinta alteración gramatical de la ubicación geográfica "MEZZOCORONA", región cuya participación en este caso debe ser analizada rigurosamente, pues en una zona rica en tradición vinícola, pronto se hizo famosa por la agricultura y la producción de vino de alta calidad. En estos días es famoso por su vino tinto Teroldego Rotaliano DOC, un ejemplo verdaderamente sobresaliente de la elaboración del vino trentino.

[...]



En virtud de lo anunciado, se tiene que, al ser Mezzacorona una expresión en esencia semejante a Mezzocorona, una ubicación geográfica amplia y públicamente reconocida por la producción de vinos, el análisis que en este caso compete a este Despacho, se ajustará al examen de la solicitud con causa a la posibilidad o no que tiene esta, de engañar al consumidor y/o a los medios comerciales, en este caso, sobre la procedencia de los productos que buscan ser identificados bajo el signo nominativo MEZZACORONA, precautelando los derechos del consumidor de cara a signos que en la práctica, puedan falsear la dinámica del mercado al proporcionar informaciones que no obedezcan a la realidad.

[...]

Así las cosas, el signo distintivo solicitado en registro es engañoso de conformidad con lo previsto por la disposición andina vigente. Lo anterior, de suerte que en este Despacho no cuenta con material probatorio que favorezca las pretensiones del solicitante, orientadas a la registrabilidad del signo nominativo MEZZACORONA para identificar los productos que incluye la clase 33 Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD: CONFUNDIBILIDAD

4.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Teniendo en cuenta que tras realizar el examen de la solicitud de registro en virtud de la causal de irregistrabilidad absoluta contemplada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se halló que el signo nominativo MEZZACORONA es engañoso al referenciar de manera directa la presunta proveniencia de los bienes que se buscan identificar, incluidos estos en la clase 33 Internacional de Niza.

Así las cosas, este Despacho se inhibirá de realizar el análisis de confundibilidad respecto de las marcas que en principio fundaron la negación del aquí pretendido, no siendo necesario proceder con este considerando como una causal relativa de irregistrabilidad; motivo que se debe analizar una vez se haya verificado que el signo supera de manera satisfactoria los supuestos de irregistrabilidad que contempla el artículo 135 de la misma disposición, circunstancia que no ocurre en el caso concreto.

5. CONCLUSIÓN



Según las consideraciones antes presentadas, y teniendo en cuenta que el signo distintivo solicitado para registro no es procedente, esta Delegatura negará el registro del signo nominativo MEZZACORONA al encontrar que se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 58356 de 29 de octubre de 2019, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a MEZZACORONA S.C.A., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno [...]". (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se observa que al resolverse el recurso de apelación interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que era similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa **"MEZZALUNA BRUT CASTELMONTION"** y **"CORONA IMPERIAL"**; y que entre los productos que distinguían en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, existía conexidad competitiva, por lo que se encuadraba en la causal de irreregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, se inhibió de realizar el análisis de confundibilidad respecto de las mencionadas marcas que, en principio, fundaron la negación del signo



solicitado, por lo que consideró que no era necesario analizar dicha causal relativa de irregistrabilidad.

No obstante lo anterior, estimó que concurría, de igual manera, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal i), *ibidem*, al encontrar que resultaba engañoso, ya que constituía una alteración gramatical de la ubicación geográfica “**MEZZOCORONA**”, región famosa en Italia por la producción de vino de alta calidad.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC le negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, que presuntamente el signo solicitado resultaba engañoso al referenciar de manera directa la presunta proveniencia de los bienes que se buscaban identificar incluidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, **se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno**, violándose con ello el debido proceso de la



sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] *las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, **con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción** [...]*".

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 2018¹⁴, en el que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al encontrar que la decisión que resolvió el recurso de apelación tuvo como sustento una marca que no había sido tenida en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo. En Dicha oportunidad se dijo:

"[...] **II.3.2.4.8.-** En el procedimiento administrativo que dio lugar que se negara el registro de la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario subrayar que la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, sustentó su decisión en que la marca solicitada era confundible con la marca «**MANIA**» (**nominativa**), con certificado de registro 187.729, cuyo titular era la sociedad **TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA Y CIA LTDA.**

II.3.2.4.9.- En relación con lo decidido por la autoridad administrativa, la sociedad **BESTFOOD** presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando que la marca «**MAYO MANIA**» (**nominativa**), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2003-00523-00. Criterio que ya había sido fijado, respectivamente, por la Sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1º de febrero de 2018, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expedientes identificados con los núms. únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-00.



Internacional de Niza, era suficientemente distintiva en relación con la marca opositora **«MANIA» (nominativa)**.

II.3.2.4.10.- La Resolución 23.699 de 17 de noviembre, al resolver el recurso de reposición presentado en contra la Resolución 16.882 de 25 de agosto, resolvió confirmar los argumentos expuestos en el acto administrativo impugnado y, concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, la autoridad administrativa desató el recurso de apelación, señalando que:

«[...] 4.3. Comparación de los signos [...] **Si bien es cierto que la marca fundamento de la negación MANÍA, con certificado 187729, que se tramitaba bajo el expediente 93/412293, fue cancelada por la división de signos distintivos mediante resolución 6371 del 2000, al revisar de oficio los registros de la propiedad industrial encontramos que se encuentra registrada otra marca MANÍA con la cual procederemos a realizar el análisis de confundibilidad.**

Así las cosas, en el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado MAYO MANÍA (nominativa) con la marca MANIA (nominativo), para distinguir productos de la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Torrefacé Aguila Roja & Cia S.A., certificado número 262611, vigente hasta el 22 de mayo de 2011, información que reposa en el Expediente 00/19715 [...]

Aplicando los criterios anteriormente establecidos encontramos que existen semejanzas de orden fonético, conceptual y ortográfico entre el signo solicitado MAYO MANÍA y la marca MANÍA. En efecto, como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce en su integridad la marca registrada, agregándole simplemente la expresión MAYO la cual no logra imprimirle la distintividad requerida para coexistir en el mercado con la marca registrada sin crear un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la marca solicitada a registro pretende amparar mayonesa un producto de la clase 30 Internacional al igual que la marca registrada, que entre otros productos, ampara salsas.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...].

II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, **«MANIA» (nominativa)**, con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la



autoridad administrativa para negar el registro de la marca **«MAYO MANIA» (nominativa)**, cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad **BESTFOOD** para registrar la marca **«MAYO MANIA» (nominativa)**, que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[...] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales [...]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad.

III.- CONCLUSIONES

III.1.- Se constató, entonces, que la autoridad administrativa, en el procedimiento administrativo de registro de la marca **«MAYO MANIA» (nominativa)**, trasgredió el debido proceso administrativo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, al invocar como sustento del acto administrativo mediante el cual resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 16.882 de 1999, una marca que no había sido tenido en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo, **«MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611**, sin permitir que la sociedad solicitante pudiera esgrimir, ante esta nueva situación, sus argumentos y pruebas para desvirtuar lo decidido.

III.2.- No debe perderse de vista lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial adoptada para este proceso, en el sentido de señalar que «[...] las actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro



*marcarlo deben estar gobernadas por los principios generales del derecho y, en especial, **respetando el postulado del debido proceso** y, sobre todo procurando el respeto integral del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino [...]*

III.5.- Conforme a lo expuesto, entonces, debe procederse a declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados [...]" (Destacado fuera de texto).

Dicha posición fue reiterada por la Sala en sentencias de 23 de junio y 14 de septiembre de 2023¹⁵, en asuntos similares, en los que las allí actoras no pudieron controvertir los nuevos argumentos planteados por la SIC al resolver los recursos de apelación, que correspondían a una presunta confundibilidad con unas marcas traídas de oficio a los cotejos marcarios, por lo que se le ordenó a dicha entidad realizar unos nuevos estudios de registrabilidad de los signos allí deprecados.

En efecto:

"[...] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que "[...] no era exclusivamente descriptiva [...]" y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núms. único de radicación 2013-00155-00 y 2016-00039-00.



la marca nominativa previamente registrada "**PORCELANATO**", de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada "**PORCELANATO**", de propiedad de **COLCERÁMICA S.A.**, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

[...]

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda¹⁶.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto "**PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE**", pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente¹⁷.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]".

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con



En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas **y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.** [...]” (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, **podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.**

La citada norma prevé:

“[...] **ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.**

La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá

una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]”.



imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.

En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. [...]". (Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto "**PORCELANATO CERAMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE**", solicitado para amparar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia [...]".

"[...] De lo anterior, se observa que, al resolverse el recurso de apelación interpuesto, la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que era similarmente confundible con las marcas mixtas "**LA NUBE**"; y que entre los productos y servicios que distinguía ésta última en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, existía conexidad competitiva, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que los productos y servicios amparados por el signo y las marcas mixtas "**LA NUBE**" no eran complementarios de manera alguna, por cuanto los servicios de restauración generalmente eran prestados por empresas especializadas en este campo, lo cual difería del producto "*café gourmet*", distinguido por el signo solicitado, que era elaborado por personas dedicadas únicamente a la fabricación de alimentos, por lo que, a su juicio, no había lugar a realizar pronunciamiento alguno a demostrar la confundibilidad deprecada, ya que podían coexistir en el mercado, razón por la que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **VASGO Y CIA LTDA.**

No obstante, lo anterior, estimó que concurría, de igual manera, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), *ibidem*, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada "**SUPER CHOCO NUBES**", de propiedad de la sociedad **BORGYNET**



INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC le negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada **"SUPER CHOCO NUBES"**, de propiedad de la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, **se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno**, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que "[...] *las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, **con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción*** [...]".

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 2018¹⁸, en el que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al encontrar que la decisión que resolvió el recurso de apelación tuvo como sustento una marca que no había sido tomada en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo. En Dicha oportunidad se dijo:

[...]

Dicha posición fue reiterada por la Sala en sentencia de 23 de junio de 2023¹⁹, en un asunto similar, en el que la allí actora no pudo controvertir el nuevo argumento planteado por la SIC al resolver el recurso de apelación, que correspondía a una presunta confundibilidad con una marca traída de oficio al cotejo marcario,

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00. Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1o. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00155-00.



por lo que se le ordenó a dicha entidad realizar un nuevo estudio de registrabilidad del signo allí deprecado. En efecto:

[...]

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda²⁰.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto "**LAS NUBES**", pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, **corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente**²¹.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*"[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas **y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.** [...]"* (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, **podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.**

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]"

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]"



En efecto, la citada norma prevé lo siguiente:

"[...] **ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.** La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.

En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción [...]"
(Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto "**LAS NUBES**", solicitado para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia [...]"



Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda²².

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo nominativo “**MEZZACORONA**”, pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, **corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente**²³.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*"[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, **la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.** En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas **y***

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10. de junio de 2023, núm. único de radicación 2011-00244-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra [...]".

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, núm. único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: "[...] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino [...]".



sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [...]” (Destacado fuera de texto).

Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, **podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.**

En efecto, la citada norma prevé lo siguiente:

*"[...] **ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.** La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.*

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El



pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.

En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. [...]". (Destacado fuera de texto).

Por ello, se ordenará a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo nominativo "**MEZZACORONA**", solicitado para amparar productos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Finalmente, se le reconocerá personería al doctor **HENRY JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ** como apoderado de la actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 36 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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 de los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 58356 de 29 de**



octubre de 2019 y 16841 de 14 de abril de 2020, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** realizar nuevamente el estudio de registrabilidad del signo nominativo **"MEZZACORONA"**, solicitado para amparar productos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor **HENRY JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ** como apoderado de la actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 36 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

CUARTO: 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.

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



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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