



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00381 00
Demandante: LILIA CARMENZA NIETO VARGAS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Tercero interesado: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.
Tercero interesado: ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.

Tesis: Es nulo el acto que deniega el registro de una marca, si no se configura la causal de irregistrabilidad esgrimida por el opositor, al no existir confundibilidad con una marca registrada por un tercero, la cual no constituye una familia de marcas que deba ser protegida de manera especial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la señora LILIA CARMENZA NIETO VARGAS en contra de la siguiente resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC):

- **Resolución número 41493 de 4 de agosto 2011**, por medio de la cual: **i)** revocó la resolución número 45773 de 30 de agosto de



2010 (que declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Industrias Dormiluna S.A. y Espumas Plásticas S.A., y concedió la marca "DORMICOMODO"); y en su lugar: **ii)** declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Industrias Dormiluna S.A., y **iii)** negó el registro del signo "DORMICOMODO" (mixta) para distinguir los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la señora Lilia Carmenza Nieto Vargas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Liliana Carmenza Nieto Vargas, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA)¹ con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

"PRIMERA. Que se declare nula la resolución 41493 del 04 de Agosto de 2011 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDA. Que a título de restablecimiento del derecho conceda el registro de la marca DORMICOMODO.

TERCERA. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTA. Que se ordene dictar resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se adopten las medidas necesarias tendientes al cumplimiento de la sentencia."

¹ Vigente para el momento en que se instauró la demanda.



1.2. El acto administrativo acusado

A continuación, se extrae la parte resolutive del acto administrativo acusado:

"Resolución N° 41493

Ref. Expediente No. 09.120856

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7° del Decreto 3523 de 2009,

CONSIDERANDO

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 45773 de 30 de agosto de 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Industrias Dormiluna S.A.*

ARTÍCULO TERCERO. *Negar el registro de la marca DORMICOMODO solicitada por la señora Lilia Carmenza Nieto para distinguir productos de la clase 20 Internacional. [...]"*

1.3. Fundamentos de hecho

La señora Lilia Carmenza Nieto Vargas solicitó el registro como marca del signo "DORMICOMODO" para distinguir productos en la clase 20² de la Clasificación Internacional de Niza. A la solicitud se le asignó el número

² "colchones, canapés, colchones de aire que no sean para uso médico, almohadas, somieres de cama, camas de hospital, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con exclusión de la ropa, muebles, muebles de masaje, espejos."



de expediente 09-120856, y se publicó en la gaceta de la Propiedad Industria el 29 de enero de 2010.

El signo solicitado corresponde a uno de naturaleza mixta compuesta de la siguiente manera:



3

El 26 de febrero de 2010 y el 5 de marzo del mismo año, las sociedades Industrias Dormiluna S.A. y Espumas Plásticas S.A. presentaron escrito de oposición a la solicitud de registro del signo "DORMICOMODO".

Mediante resolución número 45773 de 30 de agosto de 2010, la autoridad demandada declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Industrias Dormiluna S.A. y Espumas Plásticas S.A., y en consecuencia, concedió el registro solicitado. Frente a esta, las opositoras presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación.

Posterior a ello, la autoridad demandada expidió la resolución número 66499 de 29 de noviembre de 2010, en virtud de la cual resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar la resolución recurrida, y concedió los recursos de apelación correspondientes.

Finalmente, por medio de la resolución número 41493 de 4 de agosto de 2011, la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la

³ Página 10 del archivo "CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 63" que contiene el expediente digitalizado, disponible en la anotación núm. 63 de SAMAI.



decisión contenida en la resolución número 45773 de 30 de agosto de 2010, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad Industrias Dormiluna S.A., y negando el registro solicitado por la aquí demandante.

1.4. Norma violada

La parte actora manifestó que la resolución número 41493 de 2011 desconoció el contenido del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y que fue expedida *mediante falsa motivación* por considerar la administración que el signo solicitado incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem.

1.5. Concepto de violación

La actora afirmó que la SIC no efectuó con suficiencia el análisis correspondiente frente a la solicitud de registro, con lo cual desconoció que el signo "DORMICOMODO" sí cumple con los requisitos contemplados en la normatividad comunitaria para ser registrado, especialmente los establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Manifestó que el signo "DORMICOMODO" cumple con el requisito de distintividad intrínseca y extrínseca, por cuanto *no se confunde con los productos que pretende distinguir*⁴ en la clase 20 Internacional de Niza; a lo cual agregó que la expresión tampoco resulta genérica, descriptiva o usual de los productos, ni corresponde a una característica, compuesto o material de aquellos. Adicionalmente, sostuvo que el signo no genera confusión respecto de marcas previamente registradas.

⁴ Manifestación obrante a folio 8 del expediente físico de la referencia.



Señaló que la SIC desintegró los signos distintivos cotejados e incurrió en error al momento de efectuar el análisis marcario, por cuanto le otorgó a la palabra "*DORMI*" tal fuerza que da a entender que el signo solicitado para registro se encuentra compuesto únicamente por dicha expresión, descartando del cotejo marcario la palabra "*CÓMODO*".

Agregó que, en el presente asunto, se debe tener en cuenta que "*DORMICOMODO*" y "*DORMILUNA*" son expresiones compuestas que utilizan partículas de uso común sobre las cuales no se puede ejercer exclusividad ni propiedad alguna.

En síntesis, manifestó que la SIC erróneamente: (i) desintegró los signos para realizar el cotejo marcario (ii) le otorgó a la sociedad Industrias Dormiluna S.A. la propiedad única y exclusiva de una expresión de uso común para los empresarios colombianos, a saber, "*DORMI*" y (iii) excluyó del cotejo marcario la palabra "*COMODO*" por error de asociación y desconociendo la calidad evocativa del signo solicitado.

Explicó que el acto demandado se expidió concurriendo falsa motivación, pues la SIC concluyó erróneamente que la marca solicitada se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina, cuando ello no es cierto, y llegó a tal conclusión al no aplicar en debida forma las reglas establecidas para el cotejo marcario.

Expuso las diferencias tanto ortográficas como fonéticas entre el signo "*DORMICOMODO*" y la marca previamente registrada "*DORMILUNA*", y agregó que como el signo negado y la marca previamente registrada



están compuestos por una palabra de uso común, cual es la expresión "DORMI", se debe realizar la comparación con las dos últimas sílabas para la marca "DORMILUNA" y en las tres últimas sílabas para el signo "DORMICOMODO".

Señaló que la SIC, al afirmar que la palabra "COMODO" no podía ser apropiable por considerar que se refiere directamente a los servicios que pretende distinguir, arribó a una conclusión equivocada pues el adjetivo "cómodo" no hace referencia directa a los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Añadió que las palabras de uso común son apropiables, pero no con exclusividad por parte de una persona, y recordó que en la base de datos de la SIC existen 18 marcas registradas con la palabra "DORMI", lo que evidencia que esa palabra es de uso común.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Mediante auto de 2 de diciembre de 2011⁵, el entonces Magistrado sustanciador inadmitió la demanda para que la demandante allegara copia auténtica del acto acusado, así como la constancia de su publicación, notificación o ejecución. Posterior a ello, la actora subsanó la demanda y, en consecuencia, fue admitida en el auto de 28 de mayo de 2012, por medio del cual, además, se llamó al presente trámite a las sociedades Industrias Dormiluna S.A. y Espumas Plásticas S.A, así como a la SIC.

2.2. En su escrito de contestación, la **SIC**⁶ se opuso a todas las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones:

⁵ Folios 110 y 111 del expediente físico.

⁶ Folios 145 a 158 del expediente.



Afirmó que el acto administrativo acusado cumple con lo establecido en las normas comunitarias, y agregó que el registro de la marcas se negó como resultado del examen *conjuntual* del signo "DORMICOMODO" (mixto), frente a las marcas previamente registradas "DORMILUNA", "DORMILUNA COSMO FLEX", "DORMILUNA CELESTIAL", "DORMILUNA STELAR", "DORMILUNA URANO" (de titularidad de la sociedad Industrias Dormiluna S.A.), en el que se determinó que: i) entre ambas se presenta similitud gráfica y fonética, y ii) se dirigen al mismo mercado (clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza), por lo que el signo solicitado carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

Señaló que, aunque las marcas en conflicto no están compuestas por un mismo número de palabras, lo cierto es que el signo solicitado por la demandante contiene la expresión "DORMI" en idénticas condiciones a la familia de marcas previamente registradas por el opositor y que, sumado a la imposibilidad de diferenciación por la evocación que prevé la marca en su expresión "CÓMODO", se evidencia que, desde el punto de vista gramatical, media una similitud tal, que vulnera la Decisión 486 de 2000.

Adicionalmente, dijo que no solo resulta atinada la negativa del registro al haberse demostrado que los signos en contienda son símiles en sus componentes, sino que además, los productos transcritos se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional 20, de tal suerte que comparten la misma naturaleza y finalidad, y por eso, tanto los medios de publicidad como los canales de comercialización que deberán ser usados por cada uno de ellos resultan idénticos, llevando entonces al



consumidor a asumir que "*DORMICOMODO*" posee el mismo origen empresarial de las marcas ya registradas en favor del opositor.

2.3 Los demás llamados al presente asunto, pese a encontrarse debidamente notificados, no presentaron escritos de contestación de la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1. Mediante auto de 24 de mayo de 2016⁷, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. El término empezó a correr el 10 de junio de 2016 y venció el 23 de junio de 2016.

3.2. La **SIC**, al alegar de conclusión⁸, reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. Particularmente insistió en que, de las pruebas aportadas y valoradas dentro del expediente administrativo de solicitud marcaria, y atendiendo a los criterios normativos y jurisprudenciales, se evidenció que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada se presentan semejanzas susceptibles de generar confusión.

Agregó que el signo solicitado no presenta la suficiente distintividad para otorgar el registro de la marca, y que, si se permite la coexistencia de tales marcas en el mercado, es posible que se cree riesgo de confusión

⁷ Folio 193 del expediente.

⁸ Folios 193 al 199 del expediente.



para el consumidor promedio, al generarle error en la identificación del origen empresarial de los mismos, pues creerá que los productos que distingue el signo cuestionado son líneas de productos nuevos que ofrece la marca previamente registrada.

3.3. La apoderada de **la parte actora**, al alegar de conclusión⁹, reiteró los argumentos de la demanda; sin embargo, valga decir que el escrito fue presentado por fuera del término concedido para ello.

3.4. El **Ministerio Público** guardó silencio en esta etapa del proceso.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 278-IP-2015¹⁰, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

A juicio de dicha Corporación, resultó pertinente la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concretamente, el Tribunal interpretó:

- 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.*
- 2. Comparación entre signos mixtos.*
- 3. Familia de marcas.*
- 4. Signos descriptivos y términos de uso común.*

⁹ Folios 204 al 219 del expediente.

¹⁰ Folios 181 al 191 del expediente.



5. Signos evocativos.”

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de la disposición comentada, formuló las siguientes conclusiones:

"PRIMERO. Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición del registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "DORMICOMODO" (mixto) y la marca registrada "DORMILUNA" (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO. La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.

TERCERO. La Sala Consultante deberá determinar si el término "DORMI" establece una familia de marcas.

CUARTO. La Sala Consultante debe establecer si el término "DORMI" es descriptivo en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.

Asimismo, la Sala Consultante deberá determinar si el término "DORMI" es de uso común en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

QUINTO. El signo evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto, cumpliendo, de esta forma, la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si el término "DORMI" base de la denegatoria del registro resulta evocativa para los productos de la Clase 20



de la Clasificación Internacional de Niza, y establecer la fuerza distintiva que ostenta.”

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. El acto acusado y su fundamento

Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 41493 de 4 de agosto de 2011, por medio de la cual la SIC revocó la resolución número 45773 de 30 de agosto de 2010, y en su lugar: i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Industrias Dormiluna S.A., y ii) negó el registro de la marca “*DORMICOMODO*” (mixta) solicitada por la señora LILIA CARMENZA NIETO VARGAS, para identificar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. Objeto de la controversia y normativa aplicable

De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala advierte que la SIC negó el registro de la marca “*DORMICOMODO*” (mixta) solicitada por la aquí demandante, para identificar los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tras concluir que aquella se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el signo solicitado contiene el elemento dominante y característico, a saber, el radical “*DORMI*” de la familia de marcas previamente registrada en favor de la sociedad Industrias Dormiluna S.A. No obstante, la demandante sostiene que la expresión “*DORMI*” es de uso común para la clase 20, y que su signo posee suficiente distintividad como para ser registrado como marca.



Con base en lo anterior la Sala deberá establecer si es nula la resolución que negó el registro como marca del signo "*DORMICOMODO*" (mixta), para identificar los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 en tanto que el signo solicitado sí posee capacidad distintiva para ser registrado como marca.

Para lo cual, la Sala descenderá a considerar si el término "***DORMI***", que se encuentra en el signo negado: i) es descriptivo y/o de uso común para identificar los productos contenidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente; ii) consecuentemente, si aquel constituye una familia de marcas que se encuentran registradas en favor de Industrias Dormiluna S.A.

Así mismo, la Sala deberá si es cierto que existe riesgo de asociación o de confusión entre el signo "*DORMICOMODO*" (mixto), solicitado por la parte actora para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada "*DORMILUNA*" (mixta) para identificar productos de la clase 20 Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Industrias Dormiluna S.A., en los términos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.3. Normativa comunitaria Andina aplicable al caso

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en su interpretación prejudicial que no era procedente la aplicación del artículo 134 de la



Decisión 486 de 2000 en el presente asunto, puesto que el objeto de la discusión versa en torno a la confundibilidad entre los signos en conflicto.

En consecuencia, el Tribunal advirtió que únicamente era procedente la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En ese orden, la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la SIC contradice o no la disposición andina en comento, cuyo texto es del siguiente tenor:

"DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

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; [...]"*

5.3.1. El análisis del fondo del asunto

5.3.1.1. Del concepto de familia de marcas

Teniendo en cuenta que en el proceso administrativo se discutió la existencia de una familia de marcas respecto del término "DORMI" a favor de la sociedad Industrias Dormiluna S.A., valga decir que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a esta figura en los siguientes términos:

*"El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que **estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.** Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación*



de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

Adicionalmente, esta sección se ha referido a la figura de la familia de marcas así:

*“[...] el concepto de la figura de la familia de marcas se resume en lo siguiente: i) se trata de un conjunto de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) que comparten un rasgo distintivo común; y iv) que producen una impresión general común que induce al público consumidor a asociarlas entre sí y pensar que los productos a que se refieren tienen un origen empresarial común. En este sentido, la Sala considera que **una familia de marcas implica la existencia de una pluralidad de marcas, distintas entre sí pero que comparten un rasgo distintivo común que lleva al público consumidor a asociarlas entre sí.**”¹¹*

De acuerdo con la posición de la jurisprudencia citada, la Sala deberá verificar si en el caso *sub examine* se está frente a un caso de familia de marcas o no, para lo cual ponderará si se reúnen las características establecidas tanto por el Tribunal como por esta Sección.

5.3.1.2. De los signos descriptivos y expresiones de uso común

Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos descriptivos son los que informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos, a saber, su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva, en palabras del Tribunal, responde a la pregunta ¿cómo es? y se contesta justamente haciendo la descripción

¹¹ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Rad. 110001-03-24-000-2013-00672-00; Sentencia del 13 de agosto de 2020.



correspondiente del producto. Así pues, *"los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil"*¹².

De otra parte, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las palabras o partículas de uso común, al combinarse con otras, pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se pueden registrar ante la autoridad administrativa correspondiente.

Ahora, el Tribunal advierte que el titular de dicha marca no podrá impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto, teniendo en cuenta que su marca es una marca débil por cuanto tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas.

5.3.1.3. El riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

De la lectura de la norma comunitaria interpretada por el Tribunal, esta Sala colige que que no pueden registrarse aquellos signos que sean similares o idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un

¹² Interpretación Prejudicial 252-IP-2015 de 24 de agosto de 2015.



tercero, ni tampoco aquellos respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca y una previamente registrada.

Además de lo anterior, la norma exige que la identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, que imposibilita el registro, sea de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que *"la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"*¹³.

Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En conclusión, lo que busca la regulación comunitaria es, por una parte, proteger al consumidor, evitando que asocie erróneamente el origen de un producto o servicio a un origen empresarial distinto, y, por otra, evitar que, como consecuencia del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios involucrados se beneficien de la actividad empresarial ajena.

¹³ Tribunal de Justicia Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004, septiembre 1 de 2004, marca "DIUSED JEANS".



Para valorar la similitud y el riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que se debe tener en cuenta la similitud ortográfica¹⁴, fonética¹⁵ e ideológica¹⁶. Asimismo, que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión:

"[...]la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común".

Adicional a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que están identificando son: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) que exista identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) que se presente semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, o (iv) que haya semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

¹⁴ La similitud ortográfica "que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de las sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

¹⁵ La similitud fonética "se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados."

¹⁶ La similitud ideológica "se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra."



5.3.1.4. Las reglas del cotejo marcario

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

"[...] – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en éstas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. [...]¹⁷*

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: *ortográfico*, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; *fonético*, que ocurre cuando, al ser pronunciados los signos, tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y *conceptual*, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

¹⁷ Folio 102 y 103 del Cuaderno No. 1 del expediente.



En ese orden de ideas, en el evento de encontrar que existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y/o conceptual, se deberá proceder con el estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado o que, en atención a su similitud, se podría generar un riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial.

5.3.1.5. Comparación entre signos mixtos

Teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de dos elementos, a saber, el elemento denominativo y el elemento gráfico, para realizar el cotejo de los signos se deberá determinar cuál de los dos elementos prevalece y puede tener mayor influencia en el consumidor y así realizar el cotejo respecto de dicho elemento. Sobre este punto, el Tribunal señaló que: “[...] *por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica*”.

Así las cosas, la Sala descenderá al cotejo marcario entre los elementos denominativos del signo negado y la marca previamente registrada por el opositor; sin embargo, de manera previa, corresponde establecer si en el presente asunto, las marcas previamente registradas por el opositor constituyen una familia de marcas a la luz de la jurisprudencia andina.



Pues bien, la consulta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC evidencia que, para la fecha en que fue proferido el acto acusado, la sociedad Industrias Dormiluna S.A. era titular del registro de las siguientes marcas; las cuales fueron invocadas por la SIC como constitutivas de una familia de marcas:

MARCA	CLASE	REGISTRO Nro.	FECHA	VENCIMIENTO
	24	275952	20/06/2003	20/06/2023
	20	315561	22/10/2004	22/10/2024
DORMILUNA	20	370963	29/01/2009	29/01/2029
DORMILUNA	24	370965	29/01/2009	29/01/2029
DORMILUNA COSMO FLEX	20	393926	28/01/2010	28/01/2030
DORMILUNA CELESTIAL	20	393927	28/01/2010	28/01/2030
DORMILUNA STELAR	20	393928	28/01/2010	28/01/2030
DORMILUNA URANO	20	393929	28/01/2010	28/01/2030



En virtud de lo expuesto, previo a considerar si en el presente asunto las marcas registradas en favor del tercero interesado constituyen una familia de marcas, la Sala rescata, en primer lugar, que el rasgo común y dominante en los signos registrados es la partícula "**DORMI**" que compone la marca "*DORMILUNA*".

En segundo lugar, la Sala advierte que el radical "**DORMI**" es naturalmente descriptivo, pues, de conformidad con las nociones estudiadas en párrafos anteriores, esta expresión está informando de manera directa y clara al consumidor lo concerniente a la función que cumplen los productos amparados para la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, y la actividad para la cual se producen tales productos.

Lo anterior por cuanto, los productos pertenecientes a la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza corresponden a: "*Colchones, colchonetas, sofacamas, almohadas, cojines anillas de cortinas, objetos de arte, de madera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de camas, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas chauses longues, tumbonas, telares para bordar*". Entonces, es claro que esta clase identifica productos que se utilizan principalmente por las personas dentro de un dormitorio para descanso, como lo son los colchones, colchonetas, sofacamas, almohadas, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio y en general productos que sirven para decorar dichos espacios, los que, además, se relacionan directamente con la actividad de dormir.



Adicionalmente, en el caso *sub examine*, la parte actora señaló que el término “DORMI” es de uso común que puede ser apropiable pero no de manera exclusiva por una persona, para lo cual puso de presente que en el sistema de registros marcarios de este país pueden encontrarse más de 18 marcas vigentes, 5 de ellas para la clase 20, que utilizan aquella expresión.

Al respecto, una vez consultado el sistema de Propiedad Industrial de la entidad demandada, la Sala observa que la partícula en comento resulta ser usual para los productos en esta clase¹⁸, como se ve de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación:

Expediente	Marca	Certificado	Clase
05086320	DORMILON	353137	20
08072542	COLCHONES DORMILIFE	372359	20
01043497	DORMIMUNDO	249943	20
07037408	PER DORMIRE	341405	20
06050523	DORMIA	324716	20

Por todo lo anterior, es dable afirmar que el término “DORMI”, comoquiera que es una partícula de naturaleza descriptiva y de uso común para distinguir los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, en el caso de la marca “DORMILUNA”, no constituye una familia de

¹⁸ De acuerdo con la consulta realizada por la Sala en el sistema de información SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la fecha de expedición de la resolución acusada que negó la marca objeto de debate, los signos distintivos enunciados, registrados en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, contenían la partícula “DORMI”. Los resultados de la consulta realizada se encuentran visibles en el siguiente vínculo:

<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637824163001164297>. Consulta efectuada en aplicación a lo estipulado en el memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.



marcas en favor de la sociedad Industrias Dormiluna S.A. que deba ser especialmente protegida por la normatividad comunitaria andina; ello es así, esencialmente, porque la familia de marcas supone que no puede estructurar un signo distintivo en una partícula descriptiva de la cual sólo puede hacer uso con la combinación que la distingue. En consecuencia, hasta este punto, el argumento planteado por la parte demandante prospera.

Así pues, esta Sala pone de presente que la expresión "*DORMI*", que compone la marca "*DORMILUNA*", que además está compuesta por dos expresiones descriptivas, que resultan registrables exclusivamente a partir de su combinación, pues de otra manera no podrían registrarse, si bien es apropiable en favor de la sociedad Industrias Dormiluna S.A., aquella no puede, pretendiendo proteger la marca previamente registrada, impedir que otro solicitante intente y eventualmente obtenga el registro de una marca distintiva que contenga dicha expresión.

A continuación, resulta necesario estudiar el signo negado en cuanto a su distintividad extrínseca, a saber, si resulta o no confundible con marcas previamente registradas para los productos de la clase en la cual se intentó su registro, para determinar si aquel incurrió o no en la causal de irregistrabilidad invocada por la SIC, particularmente frente a la marca opositora "*DORMILUNA*".

Por lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a continuación, se procederá a realizar la comparación de las marcas mixtas en su elemento denominativo, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO ¹⁹	MARCAS REGISTRADAS ²⁰
	 <p style="text-align: center;">DORMILUNA DORMILUNA COSMO FLEX DORMILUNA CELESTIAL DORMILUNA STELAR DORMILUNA URANO</p>
<p style="text-align: center;">Clase 20 Internacional</p> <p><i>"[...]Colchones, colchonetas, sofacamas, almohadas, cojines anillas de cortinas, objetos de arte, de madera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de camas, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas chauses longues, tumbonas, telares para bordar."</i></p>	<p style="text-align: center;">Clase 20 Internacional</p> <p><i>"[...]Colchones, colchonetas, sofacamas, almohadas, cojines anillas de cortinas, objetos de arte, de madera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de camas, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas chauses longues, tumbonas, telares para bordar."</i></p>

Ahora bien, sea del caso recordar que en el acto administrativo que negó el registro del signo "**DORMICOMODO**", la SIC fundó su decisión en la tesis conforme la cual, como aquel contenía el elemento dominante (DORMI) de la familia de marcas del opositor, que a su juicio estaba constituida por "**DORMILUNA**", "**DORMILUNA COSMO FLEX**",

¹⁹ Página 10 del archivo "CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 63" que contiene el expediente digitalizado, disponible en la anotación núm. 63 de SAMAI.

²⁰ Página 11 del archivo "CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 63" que contiene el expediente digitalizado, disponible en la anotación núm. 63 de SAMAI.



"DORMILUNA CELESTIAL", **"DORMILUNA STELAR"**, **"DORMILUNA URANO"**, y habida cuenta de que el radical **"COMODO"** no le otorgaba suficiente distintividad, no era procedente su registro como marca. Así, la SIC omitió descender al estudio de similitud ortográfica, fonética y conceptual de las demás palabras que integran las marcas opositoras, pues como se advirtió, la negativa se fundó en la identidad del signo solicitado en cuanto a la partícula dominante en la familia de marcas del opositor, lo que a su vez configura el debate planteado por las partes en el proceso de la referencia.

A este respecto, sea lo primero destacar que, resulta evidente que las palabras adicionales que componen las marcas previamente registradas por el opositor, esto es, **"COSMO FLEX"**, **"CELESTIAL"**, **"STELAR"**, **"URANO"**, imprimen suficiente singularidad como para advertir la inexistencia de similitud entre aquellas y el signo negado.

Con todo, en consideración a que, según se concluyó previamente, en el presente asunto no existe familia de marcas que deba ser especialmente protegida, no hay lugar a descender al cotejo marcario entre el signo negado **"DORMICOMODO"** y las marcas previamente registradas que para la SIC y el opositor constituyen familia de marcas, esto es, **"DORMILUNA COSMO FLEX"**, **"DORMILUNA CELESTIAL"**, **"DORMILUNA STELAR"**, **"DORMILUNA URANO"**. Por tal razón, el cotejo marcario correspondiente se concentrará, tal como lo sugirió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, entre **"DORMICOMODO"** y **"DORMILUNA"**.



En esa medida, resulta necesario precisar que como los signos enfrentados contienen particular de uso común, a saber, el radical "DORMI" en relación con los productos de la clase 20 que pretenden distinguir las marcas en conflicto, no pueden ser apropiadas de manera exclusiva por un titular²¹, "[e]s decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando estas contengan palabras o elementos adicionales que le confieran al signo fuerza distintiva"²², entonces, aquella se excluirá del cotejo marcario; en consecuencia, corresponde analizar las similitudes entre las expresiones "COMODO" y "LUNA".

Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica se deberá verificar la semejanza de las letras del signo negado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración.

C	O	M	O	D	O
1	2	3	4	5	6

SIGNO SOLICITADO

L	U	N	A
1	2	3	4

MARCA REGISTRADA

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2004, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicado nro. 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001-03-24-000-2000-06489-01 ACUMULADOS; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 11001032400020090030100.

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 11001-03-24- 000-2010-00350-00.



En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que los signos enfrentados no presentan similitud alguna desde el *punto de vista ortográfico*, pues el signo solicitado "COMODO" se compone de seis letras, tres consonantes (C-M-D) e igual número de vocales (O-O-O).

Por otra parte, la marca previamente registrada dista en su totalidad en cuanto a su composición, pues se trata de la palabra "LUNA", cuatro letras, dos consonantes (L-N), y dos vocales (U-A).

En consecuencia, comoquiera que ortográficamente las marcas se encuentran lejanas de ser idénticas, no existe similitud ortográfica entre ellas que puedan traducirse en un riesgo de confusión para el consumidor.

Por otro lado, en cuanto al aspecto fonético, este se refiere a la semejanza que hay entre los sonidos de los signos, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, en forma sucesiva, tal y como se relaciona a continuación:

COMODO-LUNA-COMODO-LUNA
COMODO-LUNA-COMODO-LUNA
COMODO-LUNA-COMODO-LUNA
COMODO-LUNA-COMODO-LUNA

Al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma completamente diferente, por lo tanto, las marcas confrontadas no guardan similitud comoquiera que la percepción



del sonido al pronunciar "COMODO" contiene una sonoridad que dista por mucho de la palabra "LUNA".

En consecuencia, la Sala observa de manera evidente que, en cuanto al aspecto fonético, tampoco existe un grado de similitud que pueda generar un riesgo de confusión para el público consumidor, por cuanto, como se mencionó, la composición de cada signo permite que aquellos puedan ser suficientemente distintivos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la similitud ideológica, esta se presenta cuando entre los signos se evoca una idea idéntica o semejante. En el caso *sub examine*, tanto el signo negado como las marcas previamente registradas se solicitaron para identificar elementos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual pudiera entenderse, en gracia de discusión, que tanto "COMODO" como "LUNA" hacen alusión a una de las actividades principales para las que se utilizan los productos amparados en la clase comentada, lo cierto es que, entre aquellas expresiones no existe un grado de similitud suficiente como para determinar que por ello pueda causar confusión en la mente del consumidor al elegir los productos de cada empresario.

En ese orden, para la Sala es dable afirmar que, entre el signo negado "DORMICODOMO" y la marca previamente registrada "DORMILUNA" no existe similitud sustancial que genere un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, por lo tanto, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.



Por las razones anteriores, la Sala considera que al no existir similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas, no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos y servicios²³, y en ese orden, es dable afirmar que la marca "*DORMICOMODO*" (mixta) puede ser registrada en favor de la señora Lilia Carmenza Nieto Vargas para distinguir los productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Finalmente, la Sala encuentra configurados los presupuestos de la causal de nulidad por falsa motivación, en tanto que la resolución acusada tuvo por acreditado, sin estarlo, el supuesto que señala el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 como condición para que resulte improcedente la negativa de concesión de un registro marcario. Ello, al considerar que el signo "*DORMICOMODO*" (mixto) para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la aquí demandante, se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad porque reproducía la partícula dominante de una familia de marcas, cuando lo cierto es que término "*DORMI*" en el caso de la marca "*DORMILUNA*", no constituye una familia de marcas en favor de la sociedad Industrias Dormiluna S.A. que deba ser especialmente protegida por la normatividad comunitaria andina.

5.3.2. Conclusión

En consecuencia, esta Sala determina que no se encontró configurada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la

²³ Este criterio fue adoptado por esta Sala en otro caso de cotejo marcario por la causal dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Sentencia de 5 de agosto de 2021; expediente: 2008-00184; C.P. Oswaldo Giraldo López.



Decisión 486 de 2000, y por ello, se impone la nulidad de la resolución número 41493 de 4 de agosto de 2011, por medio de la cual la SIC negó el registro del signo “*DORMICOMODO*” (mixto) para la clase 20 internacional solicitada por la aquí demandante.

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

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 41493 de 4 de agosto de 2011, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, **ORDENAR** a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro como marca del signo “*DORMICOMODO*” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.



CUARTO: ENVIAR 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, **ARCHÍVESE** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

CAMILO CALDERÓN RIVERA
Conjuez

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