



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

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00439 00
Demandante: JURISCOOP LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Litisconsorte necesario: BANCO DE LA REPÚBLICA

Tesis: No es nula la resolución que negó el registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) para distinguir servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquella y la marca opositora "JURISCOL" (nominativas) registrada para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35 y 42 existen similitudes y conexidad en sus servicios con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad JURISCOOP LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con miras a obtener la nulidad de la resolución núm. 32044 de 14 de junio de 2011 "*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*" en el sentido de revocar la resolución núm. 62524 de 2 de



diciembre de 2009 y, en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por el Banco de la República, y en consecuencia negar el registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) para distinguir servicios en la clase 36¹ de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad JURISCOOP LTDA.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad JURISCOOP LTDA, a través de apoderado judicial, presentó demanda² en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

"PRIMERA: *Que se declare la nulidad de la Resolución No. 32044 del 14 de junio de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la decisión contenida en la Resolución No. 62.524 del 2 de diciembre de 2009, proferida por la Directora de Signos Distintivos de dicha superintendencia, declara fundada la oposición presentada por el Banco de la República y niega el registro de la marca mixta JURISCOOP solicitado por la COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA JURISCOOP para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.*

SEGUNDA: *Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución No. 62.524 del 2 de diciembre de 2009, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaran infundadas las oposiciones y concede a favor de la COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA JURISCOOP el registro de la marca mixta JURISCOOP en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.*

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

CUARTA: *Que se condene en costas a la entidad demandada".*

¹ Para distinguir los siguientes servicios de la clase 36: "NEGOCIOS FINANCIEROS".

² Folios 937 a 958 del expediente físico de la referencia.



I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad Juriscoop LTDA solicitó el registro como marca del signo "*JURISCOOP*" (mixto) para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 03-46724 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC el 31 de julio de 2003.

I.1.2.2. El Banco de la República presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en atención a sus registros marcarios y solicitud de registro de la marca "*JURISCOL*" (nominativas) para distinguir productos y servicios en las clases 9³, 16⁴, 35⁵ y 42⁶ de la Clasificación Internacional de Niza. Así, adujo que el signo solicitado resultaba similarmente confundible con sus marcas registradas y, además, que estas eran notorias.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 625242 de diciembre de 2009, la SIC declaró infundada la oposición formulada por el Banco de la República, y concedió el registro como marca del signo "*JURISCOOP*" (mixto) para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha resolución el opositor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.2.4. A través de la resolución número 05227 de 29 de enero de 2010, se resolvió el recurso de reposición presentado por la opositora, en el

³ Certificado de registro número 486544, vigente hasta el 29 de junio de 2021.

⁴ Certificado de registro número 486543, vigente hasta el 29 de junio de 2021.

⁵ Certificado de registro número 486542, vigente hasta el 29 de junio de 2021.

⁶ La marca fue solicitada por el litisconsorte necesario y finalmente negada mediante resolución número 35196 de 29 de junio de 2011.



sentido de confirmar la decisión de concesión. Sin embargo, por resolución número 32044 de 14 de junio de 2011, la SIC resolvió la apelación revocando la decisión que concedió el registro marcario, y en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por el Banco de la República. En consecuencia, negó el registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Juriscoop LTDA, por encontrarse incurso, únicamente, en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.5. Por otra parte, a través de la resolución número de 24 de marzo de 2004 la SIC concedió el depósito del nombre comercial "JURISCOOP" para identificar actividades de *"captación (sic) de ahorro, colocación de créditos, factoring y de más negocios financieros, educación, recreación, y servicios culturales y deportivos, servicios turísticos, y aquellas comprendidas en las clases 36, 39 y 41 internacional"*. En igual sentido, por resolución número 5692 de 24 de marzo de 2004, la SIC concedió el depósito de la enseña comercial "JURISCOOP" para identificar las actividades de *"capacitación de ahorros, colocación de créditos, factoring y de más negocios financieros, educación, recreación, y servicios culturales y deportivos, servicios turísticos, actividades comprendidas en comprendidas en las clases 36, 39 y 41 internacional"*.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136, los artículos 190 a 192, y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo – CCA.



En síntesis, la demandante señaló las siguientes razones de la vulneración alegada:

I.1.3.1. Sostuvo que, durante el trámite de registro marcario se omitió analizar los argumentos de notoriedad del signo cuestionado, así como el análisis de las pruebas aportadas para acreditar lo dicho.

I.1.3.2. Señaló que entre el signo cuestionado "JURISCOOP" y las marcas previamente registradas "JURISCOL" no existe identidad, particularmente porque el primero de ellos hace referencia al vocablo "juris", como referencia a la ley, al derecho, a la rama judicial o a las actividades relacionadas con éstas.

I.1.3.3. Sin embargo, afirmó que la partícula "juris" carece de distintividad en sí misma, por lo que el análisis comparativo no puede realizarse a partir de este sólo vocablo sino respecto de todo el conjunto marcario correspondiente, lo que permite reforzar que entre el signo y las marcas confrontados no existe identidad o similitud.

I.1.3.4. Agregó que el signo cuestionado también incluye la partícula "COOP" que hace referencia a una entidad cooperativa, mientras que la expresión opositora se refiere, en general, a una actividad jurídica en Colombia.

I.1.3.5. Adujo que los servicios que pretenden distinguir el signo cuestionado y las marcas opositoras son completamente distintos, de manera que no existe posibilidad de riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

I.1.3.6. Explicó que la opositora pretende distinguir servicios en la clase 35, la cual comprende los servicios de publicidad, gestión de negocios



comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, mientras que la clase 36 para la cual se solicitó el registro como marca del signo cuestionado, trata sobre servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, es decir, actividades completamente distintas. A lo cual agregó que, para el análisis de confrontación corresponde tener en cuenta únicamente la marca opositora que pretende identificar servicios en la clase 36, por haber sido aquella el sustento de la negación a la solicitud de registro.

I.1.3.7. Afirmó que la SIC se equivocó al considerar que entre los servicios existe cierta relación porque entendió erróneamente que los negocios financieros implican la inversión y consecución de recursos económicos, los cuales son requeridos para diversas actividades como manejo y administración de negocios; sin embargo, aceptar dicha postura sería considerar que todas las marcas que incorporen el vocablo "*juris*" en cualquier clase, impedirían el registro como marca del signo "*JURISCOOP*" para la clase 36 internacional.

I.1.3.8. Informó que desde el mes de abril de 1998 ha usado el nombre comercial "*JURISCOOP*", el cual fue depositado ante la SIC a través de la resolución número 5685 de 24 de marzo de 2004, esto es, con anterioridad a la radicación de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado.

I.1.3.9. Sostuvo que pasó por alto que su nombre comercial es notoriamente conocido desde el año 2003 y hasta la fecha de presentación de la demanda, de conformidad con las pruebas que aportó para acreditarlo.



I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La **SIC** presentó contestación de la demanda en el siguiente sentido⁷:

Manifestó que entre el signo y las marcas confrontados no existen diferencias ortográficas y/o visuales, por lo que resultaría posible que aquellas generen un riesgo de confusión a la vista del consumidor, quien no sabrá determinar cuál es el origen de uno y otro servicio, lo que a su vez dificultará el proceso de adquisición de aquellos en el mercado.

Explicó que el signo cuestionado se encuentra constituido por una palabra de tres sílabas, siendo las dos primeras evocativas de jurídico, mientras que en la última se repite la vocal "O", de manera que de su lectura se desprende el concepto de una entidad cooperativa. En cuanto a su parte gráfica, responde a una forma particular, a un conjunto de letras con colores reivindicados, donde la primera vocal "O" posee dos colores distintos al resto del texto, y en la parte izquierda dos triángulos alargados e inclinados hacia la derecha, en una altura superior a la parte denominativa, cruzando por dentro de una media luna igualmente inclinada.

Señaló que, por su parte, la marca opositora se encuentra constituida por una expresión evocativa trisilábica, en la que las dos primeras sílabas evocan el concepto de jurídico, a saber, "*JURIS*" mientras la sílaba final "*COL*" hace referencia a Colombia.

Afirmó que las expresiones enfrentadas presentan similitud fonética y ortográfica, sin que la modificación de la letra "L" por la combinación final "OP" en el signo cuestionado, sea suficiente para desvirtuar la relación

⁷ Folios 1003 a 1017 del expediente físico de la referencia.



que existe entre las denominaciones comparadas, las cuales cuentan con una apreciación auditiva y visual similar.

Adicionalmente, adujo que la distribución gráfica del signo cuestionado tampoco le aporta suficiente distintividad a su conjunto respecto de la marca opositora, a partir de lo cual un consumidor promedio asumiría erróneamente que se trata de un cambio visual en el signo, el cual obedece únicamente a una estrategia publicitaria y no a un tercer empresario.

Para finalizar, señaló que entre los servicios para los cuales se solicitó el registro como marca del signo cuestionado, y los que distingue la marca opositora existe relación en cuanto a los negocios financieros porque ellos implican, a su vez, la inversión y consecución de recursos económicos, los cuales son requeridos para diversas actividades tales como el manejo y administración de negocios comerciales, tratándose de servicios que puedan ser prestados por el mismo empresario en la misma oficina, quien no solo hará uso de un recurso financiero sino que lo administrará y aplicará en el manejo de una actividad comercial.

Agregó que los consumidores lograrían asociar el signo cuestionado y la marca opositora a un único origen empresarial, generando en consecuencia que aquel se encuentre en riesgo de contratar servicios con la firme creencia de tratarse de un servicio prestado por el empresario opositor.

I.2.2. El **Ministerio Público** y el **litisconsorte necesario** no intervinieron en esta etapa procesal.



I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto 18 de julio de 2019⁸, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3.1. La parte **actora** reiteró los argumentos planteados en la demanda, en lo atinente a la notoriedad del signo “*JURISCOOP*”, el uso del signo como nombre comercial, y la inexistencia de riesgo de confusión entre dicho signo y “*JURISCOL*”⁹. Particularmente, se refirió a las pruebas documentales y testimoniales practicadas, a partir de las cuales concluyó que con estas se logró acreditar: (i) el reconocimiento de los consumidores del signo “*JURISCOOP*” como una cooperativa de ahorro; (ii) la amplitud y extensión geográfica del signo; (iii) el valor de la inversión efectuada para promover el signo; y (iv) las cifras de ventas e ingresos de la empresa.

I.3.2. La **SIC**¹⁰ reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. Adicionalmente, señaló que el hecho de que el signo cuestionado fuese notorio no exime a la oficina nacional de realizar el estudio de registrabilidad correspondiente.

I.3.3. El **Ministerio Público** emitió concepto¹¹ según el cual se impone declarar la nulidad del acto acusado en la medida que entre las expresiones existen tan solo mínimas similitudes, de manera que no hay lugar a considerar que el consumidor los confunda, particularmente porque evocan una idea diferente en cada caso, además los servicios que pretenden distinguir son distintos. Adicionalmente, informó que, en la

⁸ Folio 1225 del expediente físico de la referencia.

⁹ Folios 1228 a 1243 del expediente físico de la referencia.

¹⁰ Folios 1244 a 1246 del expediente físico de la referencia.

¹¹ Folios 1251 a 1257 y reverso del expediente físico de la referencia.



actualidad, el Banco de la República no emplea la expresión “*JURISCOL*” para identificar ninguna de sus actividades, sino que se trata de un servidor de información jurídica documental abierta al público denominada “*SUIN JURISCOL*”.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial¹² núm. 440-IP-2016, en los siguientes términos:

"B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente para el presente caso.

2. De oficio se interpretarán los artículo 224, 228 y 229 de la referida Decisión, puesto que se alegó la notoriedad de los signos en controversia [...]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Marcas conformadas por partículas descriptivas. 3) Marcas evocativas. 4) Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 5) Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial. 6) La marca notoriamente conocida y su prueba. 7) Conexión competitiva entre servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹² Folios 1168 a 1188 del expediente físico de la referencia.



II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. EL ACTO ACUSADO

Se solicita la nulidad de la resolución núm. 32044 de 14 de junio de 2011¹³ mediante la cual la SIC revocó la resolución núm. 62524 de 2 de diciembre de 2009 y, en su lugar: (i) declaró fundada la oposición presentada por el Banco de la República, y (ii) negó el registro de la marca "JURISCOOP" (mixta) para distinguir servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida para el caso *sub examine* por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la normatividad aplicable al presente caso corresponde al literal a) del artículo 136, cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [...]".

Adicionalmente, de oficio, el Tribunal interpretó los artículos 224, 228 y 229 *ibidem*, los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[...]

¹³ "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación".



Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.*



Ahora bien, la Sala advierte que la actora también invocó como norma violada el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el cual fue interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sin embargo, de los argumentos que sustentan la demanda se observa que el debate propuesto se concentra en desvirtuar la razón por la cual la SIC negó el registro como marca del signo "JURISCOOP", esto es, que aquel se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) ibidem.

Lo anterior es así, pues en el acto demandado se consideró que, a pesar de que el opositor adujo en la actuación administrativa que su marca "JURISCOL" era notoria, no aportó las pruebas suficientes para acreditar tal condición. Por ello, las SIC concluyó que no había lugar a negar el registro pretendido con fundamento en la causal del literal h) del artículo 136. La conclusión anotada, consignada en el acto demandado, es favorable para los intereses de la demandante y es por esa razón que la accionante no la discute en la demanda de la referencia.

En el contexto anotado, la Sala ratifica la consideración adoptada en el acto administrativo acusado en virtud de la cual se concluyó que el signo cuestionado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión comentada, pues, en sede administrativa la opositora no acreditó que su marca "JURISCOL" fuese notoria, de manera que no se cumplen los presupuestos necesarios para la configuración de la prohibición de registro comentada. En consecuencia, la Sala se concentrará en el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.



Lo anterior sin perjuicio de las consideraciones que se expondrán frente al planteamiento de la accionante, quien en la demanda de la referencia invocó la notoriedad del signo "JURISCOOP" (mixto) como un criterio a considerar para que se acceda a la pretensión de obtener el registro marcario que aquí persigue.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre el signo "JURISCOOP" (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Juriscoop LTDA, y las marcas opositoras "JURISCOL" (nominativas) para distinguir productos y servicios en las clases 9, 16, 35 y 42 internacional concedidas a favor del Banco de la República¹⁴, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con el signo y las marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si es nulo, por violación de normas superiores, el acto administrativo que negó el registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora.

¹⁴ En la actualidad el titular de las marcas es el Ministerio de Justicia y del Derecho.



De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Juriscoop LTDA.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen



empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

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 y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

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); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto

Pues bien, para efectos de determinar si el signo cuestionado "JURISCOOP" (mixto), solicitado para identificar servicios en la clase 36 internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y las marcas opositoras "JURISCOL" (nominativas) concedidas para distinguir servicios y productos comprendidos en las clases 9, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que el signo y la marca en disputa distinguen.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación:

Signo cuestionado solicitado por Juriscoop LTDA



Radicado: 11001 03 24 000 2011 00439 00
Demandante: JURISCOOP LTDA.



(mixto)

Para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵

Solicitud de registro y marcas opositoras

JURISCOL

(nominativa)

Para identificar productos y servicios en las clases 9¹⁶, 16¹⁷, 35¹⁸ y 42¹⁹ de la Clasificación Internacional de Niza

Una vez verificados el signo cuestionado y la solicitud, así como las marcas opositoras, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixto y nominativas, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el

¹⁵ El signo identifica los siguientes servicios: *NEGOCIOS FINANCIEROS*. Del formulario de solicitud diligenciado por la actora, se advierte que la expresión reivindicada únicamente fue "JURISCOOP".

¹⁶ Certificado de registro número 486544, para los siguientes productos: *PROGRAMAS DE COMPUTADOR, SOFTWARE, APARATOS, COMPUTADORES, APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, ELECTRICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SENALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES.*

¹⁷ Certificado de registro número 486543, para los siguientes productos: *REVISTAS, PERIODICOS, BOLETINES, PUBLICACIONES, IMPRESOS, PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS, PRODUCTOS DE IMPRENTA, ARTICULOS DE ENCUADERNACION, FOTOGRAFIAS; PAPELERIA, ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIALES PARA ARTISTAS; PINCELES, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES), MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE, NAIPES, CARACTERES DE IMPRENTA, CLICHES.*

¹⁸ Certificado de registro número 486542, para los siguientes servicios: *SERVICIOS DE COMPILACION Y SISTEMATIZACION DE DATOS E INFORMACION, GESTION DE FICHEROS INFORMATICOS, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFORMACION DE BASES DE DATOS O DE ACCESO A BASES DE DATOS PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.*

¹⁹ Solicitud de registro previa en virtud de la cual se pretendió identificar los siguientes servicios: *SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE INFORMACION EN TEMAS JURIDICOS, RESTAURACION; SERVICIOS JURIDICOS, INVESTIGACION CIENTIFICA E INDUSTRIAL; PROGRAMACION PARA ORDENADORES.*



elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente:

"[...] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]".

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, en atención al argumento de la actora según el cual la partícula "JURIS" carece de distintividad y por tal razón no puede ser apreciada en el estudio de confrontación marcaria, la Sala encuentra necesario determinar si dicha expresión resulta de uso común, es descriptiva o genérica para los productos y servicios de las clases 36, 9, 16, 35 y 42, pues aquella sería la verdadera razón²⁰ para que la palabra en comento sea excluida al momento de comparar el signo, la solicitud y las marcas opositoras.

²⁰ Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal puntualizó: *"[...] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente"*. (destacado de la Sala).



Al respecto, los resultados de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC²¹, no arrojan que dicha partícula sea utilizada comúnmente para denominar marcas que identifiquen productos o servicios en las clases mencionadas, así como tampoco resulta descriptiva ni genérica de los productos o servicios amparados por el signo, la solicitud y las marcas opositoras, pues no responde a las preguntas ¿qué es? y ¿cómo es?²² el producto o servicio correspondiente.

Por su parte, las partículas “COOP” y “COL”, para la fecha de expedición del acto demandado, sí eran de uso común para las clases 36, 9, 16, 35 y 42, tal como se observa de los siguientes resultados de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, veamos:

Expediente	Marca	Certificado	Clase
00026365	COOBANCOQUIA COOPERATIVA FINANCIERA	13441	36
00038607	C F A COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	13466	36
00053246	COOPEBANCA	244169	36
02061803	COOPERATIVE OPEN BANKING INFORMATION SYSTEM (COBIS)(LAS EXPRESIONES BANKING INFORMATION SYSTEM SERAN EXPLICATIVAS)	269852	9
03074774	SALUD COOP	282888	9
05113993	COOPER WIRING DEVICES	317753	9

²¹ Consulta realizada el 28 de noviembre de 2024 a través del siguiente vínculo:
<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638755949449859812>

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, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022

²² Proceso 285-IP-2021.



07088617	ASCOOP COLOMBIA COOPERATIVA	380066	16
08049813	VISIONAMOS RED FINANCIERA Y COOPERATIVA SOLIDARIA	367088	16
09139090	COLOMBIA COOPERATIVA	404964	16
04108999	COOPERATIVA MAYORISTA DE TURISMO COOMATUR	298128	35
04111322	SANANDRE COOP	299807	35
04218533	GESTIONAR COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	301722	35
00214305	COOPS SIGLO XXI	235344	42
04098080	SIGCOOP 4.0 SISTEMA DE INFORMACION DE AUTOCONTROL MODULO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	298925	42
05002553	SICERCOOP SISTEMA CENTRALIZADO DE EVALUACION DE RIESGO DE CREDITO COOPERATIVO	304336	42

Expediente	Marca	Certificado	Clase
00005240	SEGUR COL	271159	36
00072253	COL SEGUROS	235914	36
00095661	COL PATRIA.COM.CO	239708	36
00091336	INCOL BA	238784	9
01041436	LIN COL N ELECTRIC	249769	9
02040285	COL -EXPRESS	450868	9



00010290	CARPIN COL	244951	16
00019303	CONDIS COL - CONDI	244836	16
00062696	CORRU COL	237600	16
00016305	COL TRANS	244237	35
01015127	COL VANES	242351	35
07113374	INTEX COL	07113374	35
00030144	FRIO COL	13470	42
00038035	NATUR COL	13645	42
00044652	GLOBAL COL C.I.	264915	42

En este punto la Sala advierte que como las partículas "COOP" y "COL" son de uso común, deberían excluirse al momento de realizar el examen comparativo que corresponde a dicho signo y la opositora. Sin embargo, tal como lo ha señalado esta Sección en oportunidad anteriores, al tratarse de un signo distintivo compuesto por una sola palabra, no resulta procedente su fraccionamiento, y en ese sentido, la confrontación deberá realizar respecto de aquel y la marca opositora en su conjunto y en atención a lo reivindicado en el correspondiente formulario de solicitud de registro marcario.

Adicionalmente, para esta Sala las palabras "JURIS", "COL" y "COOP" son evocativas individualmente de jurídico o jurisprudencia, Colombia, y cooperativa, respectivamente. En consecuencia, el signo cuestionado "JURISCOOP" genera en la mente del consumidor una idea relacionada con el ámbito jurídico y la organización empresarial que se conoce como cooperativa, mientras que "JURISCOL" insinúa al consumidor que los productos o servicios se encuentran relacionados con el ámbito jurídico y que aquellos se prestan u ofrecen en Colombia.



En este punto, sea del caso recordar el criterio del Tribunal comunitario expuesto en la Interpretación Prejudicial que emitió para el asunto, en relación con las marcas evocativas, en virtud del cual se debe entender que aquellas son débiles cuanto más se aproxime la idea que generan al producto o servicio que distinguen, veamos:

*"[...] Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, **entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil** y, en consecuencia, **su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo**. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos [...]"*. (Destacado de la Sala).

Pues bien, revisados los productos y servicios que pretende distinguir "JURISCOL" se advierte que son los de la clase 42 de la Clasificación Internacional los que poseen un mayor grado de proximidad a la noción que la marca presenta en el público, a saber, aquellos relacionados con lo jurídico y ofertados en Colombia. Ello es así, pues los servicios mencionados son los siguientes: "servicios jurídicos, servicios de información en temas jurídicos, restauración; servicios jurídicos, investigación científica e industrial; programación para ordenadores".

En consecuencia, la Sala deberá realizar la confrontación que corresponde considerando que la menor fuerza de oposición respecto de "JURISCOL", en la medida que, como se ha señalado en la jurisprudencia andina "[...] *su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo*".

II.4.1.1.1. Ahora bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el



presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con 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 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.

c) 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.

d) 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. [...]"²³.

II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala observa lo siguiente:

Signo cuestionado

J	U	R	I	S	C	O	O	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Solicitud y marca opositora

J	U	R	I	S	C	O	L
1	2	3	4	5	6	7	8

²³ Páginas 11 y 10 de la Interpretación Prejudicial 440-IP-2016 emitida para el presente asunto.



II.4.1.1.3. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y las marcas opositoras confrontados, la Sala encuentra que entre ellos se observan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación:

En primer lugar, se advierte que la expresión "JURISCOOP", que corresponde al signo negado para registro a través del acto administrativo acusado, tiene una extensión de una (1) palabra, nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (J-R-S-C-P), cuatro (4) vocales (U-I-O-O), y cuatro (4) sílabas (JU-RIS-CO-OP)²⁴.

Por su parte, "JURISCOL" de las marcas opositoras contiene una extensión de una (1) palabra, ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (J-R-S-C-L), tres (3) vocales (U-I-O) y tres (3) sílabas (JU-RIS-COL).

Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones "JURISCOOP" y "JURISCOL" guardan similitudes en cuanto a su composición gramatical, particularmente porque el signo cuestionado reproduce la partícula "JURIS" que constituye la raíz de la marca opositora, la cual guarda su fuerza distintiva y genera mayor poder de recordación en la mente del consumidor.

Adicionalmente, se advierte que el signo cuestionado también incluye la consonante "C" seguida de la vocal "O", en el mismo orden que se observa de la marca opositora, sin embargo, esta primera adiciona una vocal "O" seguida de la consonante "P" para finalizar la expresión; pese a ello, las adiciones y modificaciones que efectuó la actora sobre el signo solicitado para registro, no le aportan "[...] la suficiente carga semántica que

²⁴ La división silábica será en ese sentido en tanto que se trata de una palabra con un hiato, tal como sucede con la palabra "co-o-pe-ra-ti-va".



permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]”²⁵.

Por otra parte, atendiendo a que la partícula “COOP” resultó de uso común para los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para esta Sala su adición en el conjunto que representa el signo cuestionado, no consigue otorgarle la suficiente distintividad a aquel para que pueda ser efectivamente diferenciado de la marca opositora en el mercado, y en ese orden, tal modificación no consigue desvirtuar el riesgo de confusión para el consumidor, el cual se generaría como resultado de la coexistencia en el mercado del signo y la marca confrontados, en atención a las semejanzas que encuentran en su aspecto ortográfico.

II.4.1.1.4. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, como se advirtió, el signo cuestionado reproduce la raíz de la marca opositora “JURISCOL”, sin que la adición de la partícula “OP” en el signo cuestionado logre desvirtuar el riesgo de confusión y/o asociación que se presentaría en el público consumidor al encontrarse con los servicios en el mercado, pues al ser “JURIS” la expresión que guarda la distintividad de la marca opositora y la de mayor recordación en la mente del consumidor, es muy probable que aquel asuma que entre el signo y la marca opositora existe una relación comercial o que se trata de una nueva línea de productos y servicios ofrecidos por “JURISCOL”.

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01.



Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera:

JURISCOOP – JURISCOL– JURISCOOP – JURISCOL
JURISCOOP – JURISCOL– JURISCOOP – JURISCOL
JURISCOOP – JURISCOL– JURISCOOP – JURISCOL
JURISCOOP – JURISCOL– JURISCOOP – JURISCOL

Visto lo anterior, es claro que la coincidencia en la partícula inicial resulta en una sonoridad similar, en la medida que “*JURIS*” es el vocablo de mayor extensión en cada una de las palabras, así como la expresión con mayor poder de recordación en el consumidor. Así, aunque es cierto que las expresiones poseen terminaciones distintas en su dicción, a saber, “*COOP*” y “*COL*”, la alteración en la pronunciación únicamente se encuentra en la consonante final, las cuales, pese a que representan fonemas diferentes, en algunos acentos o al ser pronunciadas rápidamente causarían que sea altamente probable que el consumidor promedio confunda su pronunciación, y opte por solicitar los productos o servicios de uno u otro empresario pronunciando de manera indiscriminada “*juriscop*” o “*juriscol*”, pues la doble vocal “*O*” en el conjunto cuestionado resulta casi imperceptible.

Por lo tanto, para la Sala puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que el signo cuestionado reproduzca la raíz de la marca opositora, sin que la adición de la partícula “*OP*” logre diferenciarla de forma efectiva en el mercado, sugiere la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor al encontrarse con los servicios y productos ofertados por los empresarios respectivos.



II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. En ese orden, la Sala observa que la palabra coincidente "JURIS" no posee un significado en el idioma castellano, sin embargo, como se advirtió puede ser evocativa de la palabra "jurídico", "jurisprudencia" e incluso "judicial". Con todo, al apreciar las expresiones confrontadas en su conjunto, a saber, "JURISCOOP" y "JURISCOL" se advierte que aquellas no poseen un significado en el idioma castellano, de manera que deben ser tenidas como de fantasía y, en consecuencia, no hay lugar a realizar el cotejo en lo que concierne a los aspectos conceptuales del signo y la marca.

II.4.1.1.6. Por lo tanto, al encontrarse similitudes suficientes para generar un riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor respecto del signo cuestionado, la solicitud protegida y las marcas opositoras, la Sala considera que en el presente asunto se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.1.1.7. Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria en comento, esto es, la conexión competitiva entre los productos que identifican el signo y la marca enfrentados.

Al respecto, debe esta Sala traer a colación las indicaciones que sobre este punto propuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió para el proceso de la referencia. En dicha oportunidad, el Tribunal señaló lo siguiente²⁶:

²⁶ 88-IP-2021 obrante en el índice número 49 del expediente digital en SAMAI.



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

5.1. El accionante en su demanda manifestó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos

Existe conexión cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos



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

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

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

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos.

5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, comercialización; los medios distribución de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden



tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad) complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...]". (Subrayas de la Sala).

En ese entendido, esta Sala observa que, para abordar el estudio relativo a la configuración de la conexidad competitiva entre los productos de las marcas objeto de debate, resulta necesario el examen de los criterios sustanciales desarrollados por la jurisprudencia comunitaria, a saber: i) **el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos**, el cual se encuentra dado por la finalidad y las características de dichos productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.; ii) **la complementariedad entre sí de los productos**, que se presenta cuando el uso de un producto supone el uso de otro; y iii) **la posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad)**.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.



En el caso de estudio, el signo cuestionado "JURISCOOP" (mixto) pretende distinguir los siguientes servicios en la clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza: **NEGOCIOS FINANCIEROS**.

Por su parte, la solicitud protegida y las marcas opositoras "JURISCOL" (nominativas) distinguen los siguientes productos y servicios:

Certificado de registro número 486544 en la clase 9 internacional: *PROGRAMAS DE COMPUTADOR, SOFTWARE, APARATOS, COMPUTADORES, APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, ELÉCTRICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRAFÍAS, ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL (INSPECCIÓN), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADORES; EXTINTORES.*

Certificado de registro número 486543 en la clase 16 internacional: *REVISTAS, PERIÓDICOS, BOLETINES, PUBLICACIONES, IMPRESOS, PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS, PRODUCTOS DE IMPRENTA, ARTÍCULOS DE ENCUADERNACIÓN, FOTOGRAFÍAS; PAPELERÍA, ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERÍA O LA CASA; MATERIALES PARA ARTISTAS; PINCELES, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES), MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE, NAIPES, CARACTERES DE IMPRENTA, CLICHÉS.*

Certificado de registro número 486542 en la clase **35** intencional: *SERVICIOS DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, GESTIÓN DE FICHEROS INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE BASES DE DATOS O DE ACCESO A BASES DE DATOS*



*PUBLICIDAD; **GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES**; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.*

La solicitud de registro previa que se tramitó bajo el expediente núm. 03043864 se presentó en la clase **42** internacional: **SERVICIOS JURÍDICOS**, *SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN TEMAS JURÍDICOS, RESTAURACIÓN; SERVICIOS JURÍDICOS, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INDUSTRIAL; PROGRAMACIÓN PARA ORDENADORES.*

Pues bien, esta Sala encuentra probada la conexidad competitiva, particularmente en cuanto a los servicios de la clase 36 para los cuales se solicitó el signo cuestionado, a saber, "*negocios financieros*" y aquellos comprendidos en las clases 35 y 42 que identifican la marca opositora, esto es, "*gestión de negocios comerciales*" y "*servicios jurídicos*".

La anterior conclusión tiene asidero en que, en ambos casos, se trata de servicios que responden a una naturaleza y finalidad similares, pues van dirigidos a un mismo sector, esto es, financiero y de negocios, el cual abarca diversos tipos de actividades en ámbitos como el de gestión y consultoría de negocios, financiamiento para el consumo, bancario, seguros y asuntos legales relacionados con aquellos que pueden requerir asesorías, así como financiamiento para la inversión.

Por lo tanto, los servicios de "*negocios financieros*", "*gestión de negocios comerciales*" y "*servicios jurídicos*" comparten canales de comercialización y medios de publicidad, pues es bien sabido que muchos empresarios ofertan este tipo de servicios a través de agencias o despachos en los que, generalmente, es posible encontrar un amplio portafolio de asuntos respecto de los cuales se ofrecen asesorías y herramientas de gestión tanto en el ámbito de operaciones financieras, como en estrategias para la promoción comercial, e incluso asesoramiento, representación y defensa en asuntos legales. A partir de



lo anterior, es posible considerar que el consumidor asumirá como razonable que los servicios tienen el mismo origen empresarial.

En cuanto a los medios de publicidad, los servicios pueden presentarse al público a través vallas, folletos y avisos publicitarios, así como en televisión, radio e internet.

Ahora bien, se presenta complementariedad entre los servicios confrontados, en la medida que adquirir servicios de negocios financieros y de operaciones monetarias puede generar la necesidad en el consumidor de adquirir servicios de gestión y asesoría en negocios comerciales, financiamiento de proyectos y mercadeo, así de como asistencia jurídica.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo y aquellos que distingue la marca previamente registrada, particularmente en cuanto a los servicios de "*negocios financieros*", "*gestión de negocios comerciales*" y "*servicios jurídicos*", estos resultan complementarios entre sí, y pueden ofrecerse en un mismo establecimiento comercial, de manera que el consumidor puede asumir que se trata de una misma marca, una nueva línea de servicios ofrecidos por "*JURISCOL*" o que entre los empresarios existe una relación comercial.

Así las cosas, al existir considerables similitudes entre el signo cuestionado y la marca confrontados así como una evidente relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad



Juriscoop LTDA.

Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015²⁷, indicó lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

"... El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

[...]

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]"

En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000. Por ello, la Sala concluye que le asistió razón a la SIC al negar la solicitud de registro como marca del signo "JURISCOOP" (mixto) solicitado por la actora para

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



identificar servicios comprendidos en la clase 36, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada.

II.4.1.1.9. Por otra parte, la Sala advierte que, en sede administrativa la sociedad opositora señaló que sus marcas "JURISCOL" eran presuntamente notorias para el público consumidor, de manera que, en su consideración el signo cuestionado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Con todo, la SIC descartó el argumento tras encontrar que no se acreditó dicha calidad respecto de la marca opositora, al punto en el que en el acto acusado la entidad demandada concluyó que no había lugar a negar el registro pretendido con fundamento en la causal del literal h) del artículo 136.

Ahora bien, en instancia judicial, la actora señaló que el signo "JURISCOOP", cuyo registro pretende, sí es susceptible de ser registrado porque aquel es notoriamente conocido, y reprochó que dicha consideración no fue tomada en cuenta por la SIC al momento de realizar el estudio de registrabilidad del signo cuestionado.

Al respecto, valga señalar que la notoriedad de las marcas debe ser suficientemente probada por el titular que la alega. En este orden, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso, así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió en el presente asunto, veamos:

"[...] 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.



3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

- "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial;*
- g) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
- h) o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- i) los aspectos del comercio internacional;*
- j) o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable". (destacado de la Sala).

En concordancia con lo anterior, y revisadas las piezas procesales que conforman el expediente de la referencia, la Sala advierte que la actora relacionó distintas pruebas documentales²⁸ con el fin de acreditar la notoriedad del signo "JURISCOOP", a saber: (i) informes de los años 2008 a 2011 presentados por la Gerencia Comercial de la Financiera Juriscoop; (ii) estados de cuenta financieros de los años 2003 a 2010 de la Financiera

²⁸ Las pruebas documentales aportadas por la actora se encuentran digitalizadas en el archivo denominado "ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL-ANEXOS DE LA DEMANDA(.pdf)NroActua98", y "ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL-CONTINUACIÓN ANEXOS DE LA DEMANDA. (.pdf) NroActua98".



Juriscoop; (iv) declaraciones de renta de los años 2003 a 2010 de la Financiera Juriscoop; y consiguió el decreto y práctica de los (v) testimonios de los señores Enrique Valderrama Jaramillo²⁹, Juan Carlos Yepes Alzate³⁰, Carlos Ernesto Acero Sánchez³¹, y Jorge Andrés López Bautista³².

Así pues, esta Sala no desconoce que la actora cumplió con la carga probatoria dispuesta por la norma comunitaria para acreditar la notoriedad del signo cuestionado. Sin embargo, al margen de que las pruebas aportadas apunten a acreditar el grado de conocimiento respecto del signo "JURISCOOP", la Sala destaca que la pretensión de la actora al aportarlas consiste en que, una vez reconocida la notoriedad, la oficina nacional acceda automáticamente al registro del signo como marca.

Al respecto, resulta conveniente señalar que la figura de la notoriedad no ha sido prevista para que aquella pueda analizarse y considerarse en sede del estudio de una solicitud de registro de un signo como marca, sino que dicha prerrogativa se erige para los eventos en que se formula la oposición contra una solicitud de registro marcario, o como fundamento en el ejercicio de la acción de cancelación, de manera que el alegato sobre la presunta notoriedad del signo cuestionado "JURISCOOP" deviene impertinente al momento de considerar si aquel posee la aptitud de ser registrado como marca a la luz de las causales de irregistrabilidad invocadas. En relación con la anterior, en la interpretación prejudicial emitida en el presente asunto se advirtió lo siguiente:

*"Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, **ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer***

²⁹ Folios 1063 a 1067 del expediente físico de la referencia.

³⁰ Folios 1075 a 1079 del expediente físico de la referencia.

³¹ Folios 1082 a 1086 del expediente físico de la referencia.

³² Folios 1086 a 1091 del expediente físico de la referencia.



preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca [...]". (Destacado de la Sala).

Adicionalmente, sobre la procedibilidad del estudio de la presunta notoriedad de un signo en la instancia de solicitud de su registro como marca, en oportunidad anterior, esta Sección sostuvo lo siguiente:

*"55. Así las cosas, para la Sala resulta claro que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, debe solicitarse como fundamento en una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada, o para prevenir el uso en el mercado de un signo o como fundamento de una acción de cancelación, **pero no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en el procedimiento de registro de un signo no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca [...]**.*

56. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) del artículo 229 ibidem, que prohíbe la negación de notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro [...]"³³. (destacado de la Sala).

Pues bien, de la revisión de los planteamientos expuestos en la demanda la Sala evidencia que la actora alude a que el signo "JURISCOOP" es notorio con el fin de obtener su registro como marca a partir de la acreditación de ese hecho. Es decir, es claro que con su planteamiento la demandante no persigue que se reconozca la notoriedad del signo "JURISCOOP" *per se*, sino que pretende obtener el registro de ese signo como marca, a partir del hecho de que es notoriamente conocido. Es por ello que la Sala considera que la determinación de la alegada calidad deviene impertinente para este caso pues, como se advirtió de las citas anteriores, la notoriedad no involucra en forma alguna la aptitud de un signo para ser registrado como marca a la luz de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad comunitaria, así como tampoco desvirtúa la comprobación de que el signo pretendido se

³³ Criterio señalado por la Sala en sentencia de 31 de julio de 2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00433-00. Reiterado en sentencia de 14 de julio de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00419-00.



encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En línea con lo anterior, la Sala destaca que el hecho de que un signo distintivo resulte notoriamente conocido para el público consumidor, no releva a la oficina nacional de realizar el estudio de registrabilidad que corresponde, de manera que si, como en el presente asunto, se advierte la existencia de una marca o solicitud de registro previa, respecto de la cual el signo resulta similarmente confundible, en cualquier caso, este último se encontraría incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, tal como sucedió en el presente asunto.

En consecuencia, cuando un solicitante marcario alega la notoriedad del signo sobre el cual se pretende el registro, y se ha encontrado por la autoridad administrativa que aquel no tiene aptitud para ser registrado como marca porque es similarmente confundible con una marca previamente registrada para productos o servicios conexos, como sucede en este caso, el argumento sobre el grado de conocimiento del público consumidor y el sector pertinente respecto del signo solicitado deviene impertinente, pues se reitera, la acreditación de la notoriedad no desvirtúa el hecho de que el signo "JURISCOOP" se encuentra incurso en la causal de prohibición prevista en el literal a) del artículo 136, conclusión a la cual se arribó luego de efectuado el estudio de registrabilidad que le corresponde realizar a la oficina nacional.

Más allá de lo dicho, la Sala destaca que el presente asunto no se enmarca en el supuesto de prohibición de que trata el literal a) del artículo 229 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del cual se impide la negación del reconocimiento de la notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro pues, en este caso, la actora no pretende obtener el reconocimiento de la oficina nacional sobre la notoriedad de un signo que



no posee un registro o que se encuentra en trámite de registro, para que aquello sirva al empresario como fundamento en una oposición a una solicitud marcaria que reproduzca o imite su signo notorio, o para prevenir el uso en el mercado de ese signo, o como fundamento de una acción de cancelación; por el contrario, intenta conseguir el registro como marca de su signo a partir de su presunta notoriedad, por lo que en este último caso, deviene improcedente su alegato.

II.4.1.1.10. Por otra parte, se acreditó que a través de la resolución número de 24 de marzo de 2004 la SIC concedió el depósito del nombre comercial "JURISCOOP" para identificar actividades de *"captación (sic) de ahorro, colocación de créditos, factoring y de más negocios financieros, educación, recreación, y servicios culturales y deportivos, servicios turísticos, y aquellas comprendidas en las clases 36, 39 y 41 internacional"*. En igual sentido, por resolución número 5692 de 24 de marzo de 2004, la SIC concedió el depósito de la enseña comercial "JURISCOOP" para identificar las actividades de *"capacitación de ahorros, colocación de créditos, factoring y de más negocios financieros, educación, recreación, y servicios culturales y deportivos, servicios turísticos, actividades comprendidas en comprendidas en las clases 36, 39 y 41 internacional"*.

Al respecto, esta Sala advierte que acceder al depósito de nombres y enseñas comerciales no le otorga, por sí mismo, el derecho a obtener el registro de esa misma nominación como marca, pues esta última prerrogativa únicamente puede adquirirse como resultado del análisis de registrabilidad que corresponde, y que en efecto, adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio a través del acto administrativo demandado, a efectos de establecer si el signo solicitado para registro se encuentra o no incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en la norma comunitaria y desarrolladas por la jurisprudencia



del Tribunal de la Comunidad Andina, de tal suerte que el argumento formulado en esos términos no está llamado a prosperar³⁴.

Con todo, no es menos cierto que a través de estos depósitos, la actora conseguiría presentar oposiciones en contra de futuras solicitudes de registro marcario respecto de las cuales, en su consideración, ostente un mejor derecho de propiedad industrial.

II.4.1.1.10. Para finalizar, la Sala encuentra que no se vulneró el artículo 35 del CCA, en la medida que el acto demandado obedeció al pertinente estudio de registrabilidad del signo "JURISCOOP" respecto de las marcas y solicitudes de registros formuladas con anterioridad a dicho trámite, y con aplicación de las normas comunitarias sobre propiedad industrial, así como las reglas técnicas para su confrontación, y la correcta valoración de pruebas y argumentos del solicitante y opositores, a través del cual se descendió a la acertada conclusión de negar su registro en la medida que se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.3. CONCLUSIÓN

En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que el signo "JURISCOOP" para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo decidió la Superintendencia de

³⁴ La misma consideración adoptó esta Sala en oportunidad anterior: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre de 2024; M.P. Oswaldo Giraldo López, radicado número 11001 03 24 000 2011 00022 00; Demandante: TOUREXITO LIMITADA.



Industria y Comercio en virtud del acto administrativo demandado. Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda de la referencia.

II.4.4. SOBRE COSTAS

Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP³⁵, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.5. SOBRE PODERES

La Sala reconocerá personería al abogado DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en folio 1247 del expediente físico de la referencia.

Por otra parte, se tiene por bien presentada la renuncia del poder conferido al abogado ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE como apoderado de la parte actora, el cual obra en el índice 95 del expediente digital en SAMAI, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76 del CGP.

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

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

³⁵ Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.



SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en folio 1247 del expediente físico de la referencia.

CUARTO: TENER por bien presentada la renuncia del poder conferido al abogado ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE como apoderado de la parte actora, el cual obra en el índice 95 del expediente digital en SAMAI, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76 del CGP.

QUINTO: 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 Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

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.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado
Aclaración de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaración de voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia 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 y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.