



---

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

**CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)**

**Núm. único de radicación:** 11001032400020100011600

**Referencia:** Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

**Demandante:** Santa Fe Corporación Deportiva

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Inversiones La Bastilla S.A.

**Tema:** Criterios de comparación entre marca mixta, con prevalencia del elemento nominativo, y signo nominativo. Identidad del elemento nominativo y conexidad de los servicios que identifican como supuestos para la configuración de la causal de irregistrabilidad como marca de un signo.

### **SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Santa Fe Corporación Deportiva contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 2009, 17871 de 20 de abril de 2009, 26971 de 29 de mayo de 2009 y 49784 de 30 de septiembre de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

#### **I. ANTECEDENTES**

##### **La demanda**

1. Santa Fe Corporación Deportiva, en adelante la parte demandante<sup>1</sup>, presentó demanda<sup>2</sup> contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte

---

<sup>1</sup> Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3

<sup>2</sup> Cfr. Folios 45 a 64



demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984<sup>3</sup>, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 2009<sup>4</sup>, “*Por la cual se resuelve una solicitud de registro*” y 17871 de 20 de abril de 2009, “*por la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y las resoluciones núms. 26971 de 29 de mayo de 2009, “*por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación*” y 49784 de 30 de septiembre de 2009, “*por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra una apelación*”: expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

### Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones<sup>5</sup>:

*[...] PRIMERA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos en el expediente administrativo No. 08-061045:*

- *Resolución No. 9382 de fecha 27 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos.*
- *Resolución No. 17871 de fecha 20 de abril de 2009, la cual confirmó la resolución no. 9382 de 27 de febrero de 2009.*
- *Resolución No. 26971 de fecha 29 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial.*
- *Resolución No. 49784 de fecha 30 de septiembre de 2009, proferida por el superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.*

*[...]*

<sup>3</sup> “*Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo*”

*[...] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. [...].”*

<sup>4</sup> Esta resolución negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE, solicitado por la parte demandante para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>5</sup> Cfr. Folios 46 y 47



*TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.*

*CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial [...]”<sup>6</sup>*

## **Presupuestos fácticos**

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones<sup>7</sup>:

4.1. Solicitó, el 13 de junio de 2008, el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de agosto de 2008 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 595, la cual fue objeto de oposición por parte de Inversiones La Bastilla S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en su marca mixta SANTAFE, con certificado núm. 300.381, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 17871 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de

---

<sup>6</sup> La Sala precisa que, mediante auto de 18 de junio de 2010, se rechazó la demanda frente a las resoluciones núms. 9385 de 27 de febrero de 2009, 21774 de 30 de abril de 2009, 27661 de 29 de mayo de 2009 y 49785 de 30 de septiembre de 2009, expedidas por la parte demandante, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto el auto citado *supra* indicó que “[...] no se puede admitir la demanda respecto de tales los actos debiendo la sociedad actora presentar POR SEPARADO las acciones en su contra, por cuanto en estos procesos no procede la acumulación [...]”

<sup>7</sup> Cfr. Folios 47 y 48



confirmar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009, y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.7. Presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009.

4.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49784 de 30 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134<sup>8</sup> y el literal a)<sup>9</sup> del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

### **Concepto de violación**

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

---

<sup>8</sup> “[...] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[...]”

<sup>9</sup> “[...] 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 servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [...]”

**Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486**

6.1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que “[...] la marca SANTA FE, solicitada por SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica [...]”<sup>10</sup>.

6.2. Indicó que “[...] la marca SANTA FE no constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los servicios de las clases 41 y 35 de la clasificación internacional de marcas, y no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase, por tanto es un signo susceptible de ser registrado de conformidad con la normatividad vigente [...]”<sup>11</sup>.

**Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

6.3. Afirmó que “[...] la marca solicitada para registro SANTA FE para distinguir servicios de las clases 41 y 35, no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares [...]”<sup>12</sup>.

6.4. Señaló, sobre la marca SANTAFE de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrada para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que “[...] si bien la marca cubre toda la clase, debe entenderse que los servicios que presta están enmarcados dentro de la actividad de un centro comercial, actividad que no tiene absolutamente ninguna relación con la actividad deportiva de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA [...]”<sup>13</sup>.

6.5. Sostuvo que “[...] la actividad del CENTRO COMERCIAL SANTAFE no guarda absolutamente ninguna relación con la actividad deportiva de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA [...]”, y añadió que “[...] adicionalmente varios factores deben ser tenidos en cuenta, que el uso del signo SANTA FE por parte de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, inició casi medio siglo antes de que se produjera el

---

<sup>10</sup> Cfr. Folio 49

<sup>11</sup> Cfr. Folio 50

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Cfr. Folio 51



*nacimiento del centro comercial SANTA FE, y por lo tanto dado el reconocimiento y posicionamiento del signo SANTA FE en la mente de los colombianos no exista la más mínima posibilidad de confusión, que es en últimas lo que pretende impedir la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 [...]”<sup>14</sup>.*

6.6. Argumentó, sobre la posibilidad de la coexistencia pacífica de marcas, que “[...] en este caso, caso (sic) se ha producido coexistencia pacífica desde el año 2004, en el cual se fundó el CENTRO COMERCIAL SANTAFE, por cuanto no existe ninguna prueba de la cual pueda desprenderse que la coexistencia de las marcas hubiere causado aunque fuera un caso de confusión, por lo tanto podemos concluir que las marcas en conflicto, han coexistido de manera pacífica en el mercado por un periodo de más de seis años [...]”<sup>15</sup>.

6.7. Concluyó que el signo y la marca cotejadas, respecto de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza “[...] a pesar de estar incluidos en la misma clase son absolutamente disímiles; Los signos en su configuración gráfica son diferentes; los signos han coexistido por más de cinco años, lo que anula cualquier posibilidad de confusión [...]”<sup>16</sup>.

## **Contestaciones de la demanda**

### **Parte demandada**

7. La parte demandada<sup>17</sup> contestó la demanda<sup>18</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Afirmó que “[...] pese a la inconformidad del actor, el contenido de la resolución proferida por la Jefe de la División de signos Distintivos censurada, confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en malinterpretación y, por ende, menos violación alguna de las previsiones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones [...]”<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. Folio 57

<sup>15</sup> Cfr. Folio 59

<sup>16</sup> Cfr. Folio 60

<sup>17</sup> Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 278

<sup>18</sup> Cfr. Folios 267 a 277

<sup>19</sup> Cfr. Folio 269



**Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

7.2. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la Decisión 486, toda vez que “[...] en el presente caso, se negó el registro de marca, efectuando el examen conjuntual del signo requerido en el registro, esto es, SANTA FE (Denominativa), frente a la marca registrada “SANTAFE” (Mixta), donde se determinó que entre ambas se presentan similitud gráfica y fonética, siendo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado [...]”<sup>20</sup>.

7.3. Argumentó, frente al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca registrada, que “[...] en el presente caso tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de la marca registrada con anterioridad (SANTA FE) y los de la marca cuyo registro fue negado (SANTA FE) son idénticos y, por ende, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por una palabra, totalmente semejante, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y sílabas idénticas, que no les permite diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente, a partir de su estructura denominativa se evidencie riesgo absoluto de confundibilidad. Lo anterior, sin perjuicio alguno de la composición derivada de la inclusión de la expresión “Centro Comercial” de la marca registrada [...]”<sup>21</sup>.

7.4. Añadió, frente a la comparación fonética, que “[...] en el campo de lo fonético se hacen mucho más evidente y así mismo predominante la identidad de la marca “SANTA FE”, aun desde el punto de relación de un origen empresarial, si así se quiere, pues como se señaló con anterioridad, comparte su estructura de palabras con la marca registrada con anterioridad, lo que hace que su pronunciación sea idéntica a la de la marca registrada [...]”<sup>22</sup>.

7.5. Reiteró que “[...] teniendo en cuenta, como ya fue expuesto, las marcas analizadas están conformadas una palabra idéntica usada en la misma disposición,

---

<sup>20</sup> Cfr. Folio 271

<sup>21</sup> Cfr. Folio 275

<sup>22</sup> Ibidem.



es forzoso concluir que entre ellas existen no solo similitudes o semejanzas ortográficas que puedan generar confundibilidad entre las mismas, sino duplicado ortográfico entre una y otra [...]”<sup>23</sup>.

7.6. Indicó que “[...] aunado a lo anterior, tenemos que no obran elementos figurativos que compongan a la marca denegada “SANTA FE” de tal suerte que este elemento en todo sentido no es lo suficientemente distintivo dentro del conjunto marcario, en la medida que es simple y en el prevalece el elemento predominante de la marca registrada “SANTA FE” (CENTRO COMERCIAL), que como ya fue expuesto se presenta idéntico en todos sus sentidos a la estructura denominativa de una marca existente [...]”<sup>24</sup>.

7.7. Finalmente, en cuanto al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486, manifestó que “[...] en cuanto refiere a la presunta interpretación errada del Artículo 134 de la decisión 486 de 2000, basta con referir en nada se desvirtúa la decisión de ésta superintendencia, habida cuenta que, como fue desarrollado anteriormente, se encuentra probada la existencia de una causal de irregistrabilidad de marca, esto es, la relativa a la contenida en el literal a) del artículo 136 de la decisión en comento y que refiere a la imposibilidad de registro como marcas de 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;...”, situación que torna impropio e innecesario desarrollar el alcance del citado literal del artículo 134 y, por ende, improcedente las alegaciones del actor en tal sentido [...]”<sup>25</sup>.

### **Tercero con interés directo en las resultas del proceso**

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso<sup>26</sup> contestó la demanda<sup>27</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Cfr. Folio 276

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 265

<sup>27</sup> Cfr. Folios 253 a 264



**Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486**

8.1. Sostuvo, frente a los argumentos de la parte demandante, que “[...] las afirmaciones hechas por el DEMANDANTE no son ciertas por cuanto las marcas en conflicto SANTA FE y SANTAFE son idénticas y sí son semejantemente confundibles entre sí, desde todos los puntos de vistas, visual, fonética, gramatical y conceptualmente, y por lo tanto, la marca solicitada SANTA FE carece de distintividad frente a la marca de mi representada [...]”<sup>28</sup>.

8.2. Advirtió que “[...] en consecuencia, la Administración no violó en ningún momento la norma en comento, sino por el contrario, dio una correcta aplicación de esta norma, al comprobar que la marca SANTA FE carece de distintividad por ser idéntica a la marca de mi representada y ser similarmente confundible con la marca prioritaria SANTAFE en la Clase 41, y con base en ello, negó el registro de la marca SANTA FE [...]”<sup>29</sup>.

8.3. Indicó, en relación al requisito de distintividad para el registro de una marca, que “[...] al analizar este requisito en el caso que nos ocupa, encontramos que no se encuentra presente, pues la marca SANTA FE reproduce en su totalidad la marca registrada SANTAFE de mi Representada, lo que origina que el público consumidor al observarlas las relacionará directamente entre sí y pensará que se trata de una nueva versión de la marca de mi representada, para los mismos servicios de entretenimiento y deportivos, creando de esta forma un riesgo de confusión sobre el origen de los servicios y la procedencia empresarial de las marcas [...]”<sup>30</sup>.

8.4. Explicó que “[...] siendo las marcas idénticas entre sí, y al presentar una semejanza absoluta, la afirmación de la parte actora al decir que su marca no es susceptible de causar confusión con el signo previamente registrado es completamente incorrecta. La marca solicitada reproduce en su totalidad la marca previamente registrada y por tanto carece de toda distintividad [...]”<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. Folio 255

<sup>29</sup> Cfr. Folio 255 a 256

<sup>30</sup> Cfr. Folio 257

<sup>31</sup> Cfr. Folio 258

8.5. Añadió, sobre los servicios que identifica la marca registrada y los que pretende identificar el signo solicitado, que “[...] el riesgo de confusión se crea aún más, por cuanto la marca solicitada pretende amparar los servicios deportivos y de entretenimiento, servicios idénticos a los que ampara la marca de mi representada registrada en clase 41. Por tanto, se creará confusión directa e indirecta al consumidor, tanto de los servicios en si mismos, como sobre su origen [...]”<sup>32</sup>.

8.6. Precisó, frente a la comparación entre la marca y el signo en cuestión, que “[...] el hecho de que la marca solicitada no escriba la palabra unida, sino en dos sílabas, SANTA FE en vez de SANTAFE, no le otorga suficiente distinción frente a la marca de mi representada. A pesar de separar las sílabas no se desvirtúa la identidad absoluta entre los vocablos lo que conlleva al riesgo de confusión que se le crearía al consumidor de permitirse la coexistencia de la marca solicitada SANTA FE con la marca SANTAFE de mi representada [...]”<sup>33</sup>.

8.7. Reiteró que “[...] la marca SANTA FE fue solicitada para amparar servicios de deportivos y de entretenimiento, entre otros, en la Clase 41, los cuales se encuentran directamente relacionados con los servicios de entretenimiento y actividades deportivas que ampara la marca registrada SANTAFE de mi representada en la Clase 41. Así las cosas, podemos concluir que el segundo requisito que exige esta norma para poder ser aplicada también se encuentra presente en el caso que nos ocupa, pues la marca solicitada cubre los mismos servicios que protege la marca registrada de mi representada [...]”<sup>34</sup>.

8.8. Señaló que “[...] es pertinente anotar, que el DEMANDANTE hace un recuento histórico sobre el origen de la sociedad titular de la marca solicitada. Al respecto es importante precisar que independientemente de la existencia de una sociedad y de su trayectoria en el tiempo, el registro marcario de un signo distintivo se adquiere por el debido registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio [...]”<sup>35</sup>.

8.9. Agregó, en relación con lo anterior, que “[...] no tiene ninguna importancia la existencia ni la trayectoria que ha tenido la sociedad titular de la marca ni su presencia en el mercado, ya que para adquirir el derecho marcario se requiere obtener su

---

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> Cfr. Folio 259

<sup>34</sup> Cfr. Folio 260

<sup>35</sup> Ibidem.



registro ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y para obtener ese registro se requiere surtir un trámite dentro del cual está la verificación, por parte de esa entidad, de la existencia o no de marcas previamente registradas que sean iguales o similares a la marca que se pretende registrar [...]”<sup>36</sup>.

### Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 31 de mayo de 2016<sup>37</sup>, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 574-IP-2016 el 4 de septiembre de 2017<sup>38</sup>, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

*[...] 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal a), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo de la marca registrada.*

*2. De oficio se interpretarán los artículos, 190, 191, 192, 193 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se refieren a la figura del nombre comercial.*

*3. De oficio, se interpretarán los artículos 228, 229 literal a) y 230 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el tema referido a la notoriedad de un signo, corresponde a uno de los argumentos planteados por la parte demandante [...]”<sup>39</sup>.*

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2018, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

<sup>36</sup> Cfr. Folio 261

<sup>37</sup> Cfr. Folios 288 y 289

<sup>38</sup> Cfr. Folios 304 a 326

<sup>39</sup> Cfr. Folios 307 y 308

## Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2018<sup>40</sup>, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

14. Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones a la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

## II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 574-IP-2016 proferida el 4 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

### Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.<sup>041</sup> del Código Contencioso Administrativo<sup>42</sup>, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308<sup>43</sup> de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>44</sup>, sobre el régimen de

<sup>40</sup> Cfr. Folio 356

<sup>41</sup> “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

<sup>42</sup> Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

<sup>43</sup> “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia.*

*Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”*

<sup>44</sup> “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

transición y vigencia, y el artículo 13<sup>45</sup> del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>46</sup>, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

### Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos acusados<sup>47</sup> son los siguientes:

18.1. **La Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009<sup>48</sup>**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negar el registro como marca del signo nominativo SANTA FE, para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó:

[...]

#### 2.3. Caso en estudio

[...]

*Además, analizados los documentos obrantes en el expediente, encontramos que la solicitante Santa Fe Corporación Deportiva es una identidad privada sin ánimo de lucro, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia), por lo que concluimos que la expresión “Santa Fe (Santafé)”, puede entenderse como una indicación del lugar de procedencia del prestador de los servicios que se pretenden amparar o el lugar donde son prestados dichos servicios, teniendo en cuenta que la denominación “Santa Fe (Santafé)” corresponde a uno de los tantos nombres que ha tenido dicha ciudad a lo largo de su historia, circunstancia que es ampliamente conocida por el público consumidor.*

*Así las cosas, dado que la expresión “Santa Fe (Santafé)” es relacionada con el domicilio del solicitante o con el lugar donde se prestan los servicios que se pretende amparar, se considera la División que un usuario medio de los servicios entenderá, sin mayor esfuerzo imaginativo, que se trata de*

<sup>45</sup> Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

<sup>46</sup> “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

<sup>47</sup> Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

<sup>48</sup> Cfr. Folios 98 a 105

una indicación del lugar de origen de los servicios, más no la percibiría como distintiva o diferenciadora de los servicios de un empresario en particular. Entonces al ser una expresión indicativa es un término que los demás competidores o empresarios de sectores relacionados razonablemente pueden necesitar o desearía utilizar para indicar la procedencia geográfica de sus productos o servicios.

**En ese contexto, el signo SANTA FE (nominativa) consiste exclusivamente en una indicación de una de las características de los productos que pretende identificar, esto es su procedencia geográfica, y por lo mismo no tiene capacidad para distinguirlos en el mercado. Por lo anterior, el signo solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para indicar la procedencia de sus servicios en el mercado.**

Se aclara que si bien nada obsta para que términos descriptivos y/o genéricos y/o comunes sean combinados resultando en un signo que considerado en su conjunto sea distintivo y registrable como marca, sin que pueda afirmarse que su titular tenga exclusividad sobre cada uno de tales términos, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada, **en el presente la expresión “Santa Fe (Santafé)”, resulta per se exclusivamente indicativa de un procedencia geográfica y por ende inapropiable.**

Así las cosas, **el signo solicitado SANTA FE (nominativa) no posee elementos que le otorguen distintividad, por lo que el signo en cuestión pretende el monopolio de un concepto libremente utilizado por los empresarios y en ese sentido no cumple con una de las funciones de la marca, como lo es de ofrecer distintividad a los bienes que identifican, y así distinguirse de otros signos que están en el mercado. De acuerdo a lo anterior, en el caso objeto de estudio, el signo solicitado carece de la distintividad intrínseca requerido para ser marca.**

En consecuencia, la marca comercial objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales b) de la Decisión 486.

### 3. Irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud

[...]

#### 3.3. Caso en estudio

[...]

Tal y como obra en los registros de esta entidad, a sociedad opositora Inversiones la Bastilla S.A., posee su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia). En vista de lo anterior, las consideraciones del carácter indicativo de la expresión “Santa Fe (Santafé)”, le son igualmente aplicables, por lo que los argumentos de su oposición pierden sustento en tanto los mismos se refieren al uso de la expresión “Santa Fe (Santafé)”, sobre la cual no puede existir reivindicación de exclusividad salvo por e conjunto del que ellas hagan parte, el cual no se reproduce en la presente solicitud, en consideración a las expresiones explicativas del signo opositor (centro comercial) y a sus elementos gráficos.



*Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto.*

*En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

*En virtud de lo expuesto,*

#### RESUELVE

*ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por Inversiones la Bastilla S.A.*

*ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca SANTA FE (nominativa) solicitado por Santa Fe Corporación Deportiva, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición [...]” (Destacado fuera de texto).*

18.2. **La Resolución núm. 17871 de 20 de abril de 2009<sup>49</sup>**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009, en la cual se indicó:

*[...]*

*Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita carece de distintividad.*

*En efecto, tal como se expuso en el acto administrativo objeto del recurso el signo solicitado SANTA FE, consiste en la designación o la indicación del **lugar de procedencia de los servicios que se pretenden amparar, como es el provenir de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, uno de los nombres que ha tenido la capital de Colombia a lo largo de su historia, lo cual es ampliamente conocido por el consumidor. Por lo anterior, es claro que la expresión SANTA FE, es requerida por los demás empresarios para referirse al lugar de procedencia de sus productos o servicios, por lo cual, al carecer de elementos nominativos y/o mixtos adicionales que lo provean de la distintividad requerida, no es susceptible de ser registrado como marca.***

*[...]*

*En consideración de lo antes expuesto, encontrando que la actuación de esta División se enmarca dentro de los presupuestos legales y dado que la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de*

<sup>49</sup> Cfr. Folios 106 a 109

*irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la División confirmará la decisión adoptada a través del acto impugnado en cuanto a la negación del registro marcario solicitado.*

*En mérito de lo expuesto,*

#### RESUELVE

*ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 9382 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. [...]” (Destacado fuera de texto).*

18.3. **La Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009<sup>50</sup>**, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009 y declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la cual se indicó:

*[...]*

#### *2. El caso concreto.*

*La tarea de esta Delegatura consiste en determinar si la expresión solicitada a registro, SANTA FE, nominativa, es distintiva para amparar los servicios reivindicados por la sociedad solicitante, en concreto, TALLERES DE FÚTBOL, ESCUALES DE FÚTBOL, ORGANIZACIONES DE CARÁCTER DEPORTIVO Y CULTURAL, ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DIDÁCTICA EN MATERIA FUTBOLÍSTICA Y DEPORTIVA EN GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS O POR INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE FACULTADES MENTALES Y FÍSICAS, SERVICIOS DESTINADO A DIVERTIR Y ENTRETENER, EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ESPARCIMIENTO, pertenecientes a la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.*

***Una vez analizado el signo solicitado y los servicios reivindicados se tiene que el mismo si resulta distintivo contrario a lo afirmado en el acto recurrido en la medida que el signo solicitado no señala un sitio geográfico determinado. Resulta cierto, que eventualmente podría evocar el nombre de la ciudad capital SANTA FE DE BOGOTÁ, nombre que fue utilizado entre 1538 y 1819 y entre 1991 y 2000, es decir hace más de nueve años, como también podría evocar otros lugares, ya que, resulta dicha expresión ser el complemento de diferentes lugares alrededor del mundo (Iglesia de Santa Fe, Monasterio de Santa fe, Santa fe en Granada, Santa Fe en Navarra, Santa Fe en Texas, Santa Fe en Florida, etc.), pero igualmente podrá evocar otra idea como la SANTA FE, en el campo religioso, por tanto no podría concluirse que concretamente designa la ciudad de Bogotá.***

<sup>50</sup> Cfr. Folios 110 a 115

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

[...]

#### 4.1. Análisis comparativo de los signos.

Los signos confrontados son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
SANTA FE	

[...]

En el presente caso, como se observa, **entre los signos cotejados obran un alto nivel de similitud desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, lo anterior dado que el signo solicitado reproduce el elemento predominante de la marca registrada, esto es la expresión SANTAFE, sin que se observen en el signo solicitado otros elementos nominativos o gráficos que logren desvirtuar el riesgo de confusión entre los mismos.**

Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

#### 4.2. Relación de productos o servicios

[...]

El signo solicitado a registro pretende distinguir: TALLERES DE FÚTBOL, ESCUALES DE FÚTBOL, ORGANIZACIONES DE CARÁCTER DEPORTIVO Y CULTURAL, ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DIDÁCTICA EN MATERIA FUTBOLÍSTICA Y DEPORTIVA EN GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS O POR INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE FACULTADES MENTALES Y FÍSICAS, SERVICIOS DESTINADOS A DIVERTIR Y ENTRETENER, EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ESPARCIMIENTO, servicios pertenecientes a la Clase 41ª Internacional. De otra parte, la marca registrada identifica: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES, servicios pertenecientes a la misma clase 41ª Internacional.

**De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de**

**concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.**

*En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.*

*En mérito de lo expuesto,*

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Revocar la Resolución No. 9382 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES LA BASTILLA S.A.

**ARTÍCULO TERCERO.** Negar el registro de la marca SANTA FE (nominativa), solicitada por la sociedad SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41ª Internacional [...]” (Destacado fuera de texto).

18.4. **La Resolución núm. 49784 de 30 de septiembre de 2009**<sup>51</sup>, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009, en la cual se indicó:

“[...]”

***En el presente caso, como se observa, entre los signos cotejados obran un algo nivel de similitud desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, lo anterior dado que el signo solicitado reproduce el elemento predominante de la marca registrada, esto es la expresión SANTAFE, señala el recurrente que los signos difieren en la medida que el solicitado resulta ser compuesto por dos palabras y la marca registrada por una sola, y que por ello éste Despacho hizo una indebida apreciación, de lo cual estamos en total desacuerdo ya que si bien el signo se encuentra fraccionado en el campo ortográfico, comparten las mismas letras y con mayor importancia en el campo fonético resultan casi idénticas, donde el consumidor no realizará una operación fonética disímil en cada una, sino que por el contrario ambas resultan emitir un sonido idéntico, por tanto generando un alto riesgo de confusión ya que no se observan en el signo solicitado otros elementos nominativos o gráficos que logren desvirtuar dicho grado de confusión.***

*Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.*

2.2. *Relación de productos o servicios*

<sup>51</sup> Cfr. Folios 116 a 120



[...]

*De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.*

*Por último señala el recurrente, que la sociedad solicitante ya cuenta con un reconocimiento, y parte de ello se demuestra en las marcas registradas de las cuales es titular, hecho que si bien resulta cierto, no logra desvirtuar lo afirmado en el presente acto administrativo, ya que las marcas citadas fueron concedidas conforme a situaciones diferentes, el carácter mixto de algunas de ellas, concedidas en clases diferentes, su composición nominativa diferente, etc., y se trata de marcas recientes, la marca hoy fundamento de la negación data del 2004, con igual composición ortográfica y fonética, identificando los mismos servicios, en esa medida resulta improcedente otorgar el registro al signo solicitado en aras de proteger una marca registrada.*

*En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.*

*En mérito de lo expuesto,*

#### RESUELVE:

*ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la Resolución N° 26971 de 29 de mayo de 2009 proferida por Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial [...]” (Destacado fuera de texto).*

### El problema jurídico

19. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

19.1. Si las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 2009, 17871 de 20 de abril de 2009, 26971 de 29 de mayo de 2009 y 49784 de 30 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE, para identificar “talleres de fútbol, escuelas de fútbol, organizaciones de carácter deportivo y cultural, enseñanza y preparación didáctica en materia futbolística y deportiva en general, servicios prestados por personas o por instituciones para el desarrollo de facultades



mentales y físicas, servicios destinados a divertir y entretener, educación, formación y esparcimiento”, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, solicitado por la parte demandante, **vulneran el literal a) del artículo 136** de la Decisión 486.

19.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta SANTAFE para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro marcario núm. 300.381, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

20. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, cuando expuso su concepto de violación se refirió a que el signo nominativo SANTA FE cumplía con los requisitos para ser registrado como marca, en la medida en que “[...] *no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase, por tanto es un signo susceptible de ser registrado de conformidad con la normatividad vigente [...]*”<sup>52</sup>.

21. En este sentido, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso *sub examine* comoquiera que, por un lado, si bien la parte demandante aduce que el signo solicitado cumple con los requisitos previstos en la ley, se fundamenta en el hecho que su signo no genera riesgo de confusión o de asociación con marcas de terceros, particularmente, con la marca mixta SANTA FE, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y, por el otro, en ningún momento desarrolla en su concepto de violación los requisitos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 *ibidem*, motivos por los cuales no se incluirá en el problema jurídico.

22. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[...] *en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo de la marca registrada [...]*”<sup>53</sup>. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si el signo nominativo SANTA FE es similar o idéntico a la marca mixta de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso,

---

<sup>52</sup> Cfr. Folio 50

<sup>53</sup> Cfr. Folio 307

considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 574-IP-2016 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal b) del artículo 136, los artículos 190, 191, 192, 193, 228, el literal a) del artículo 229 y el artículo 230 *ibidem*.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena<sup>54</sup>, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>55</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

<sup>55</sup> Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- El Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena", hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un "régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías", motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G "transitorio" que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial";
- La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina", en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

<sup>56</sup> La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.



## Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>57</sup>

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.<sup>58</sup>

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan *de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]*”.

---

<sup>57</sup> El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificador del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

<sup>58</sup> El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

31. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”

#### **Interpretación Prejudicial 574-IP-2016 el 4 de septiembre de 2017**

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso<sup>59</sup>:

[...]

1.2. *Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales.*

[...]

1.5. *Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor [...].*

[...]

1.7. ***En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establece si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.***

1.8. ***Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe***

<sup>59</sup> Cfr. Folios 304 a 326

**comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.**

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos

[...]

**2.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “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, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.**

**2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.**

[...]

**2.8. Con base en estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente Interpretación Prejudicial. En el caso de que uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión [...]** (Destacado fuera del texto).

## **Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad**

34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

### **Análisis del caso concreto**

35. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* del marco normativo del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y

atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

36. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación:

SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO <sup>60</sup>	MARCA MIXTA OPOSITORA <sup>61</sup>
<p><b>SANTA FE</b></p>	
<p><b>Solicitante:</b> Santa Fe Corporación Deportiva</p>	<p><b>Titular:</b> Inversiones La Bastilla S.A.S.</p>
<p><b>Clase 41:</b> “Talleres de fútbol, escuelas de fútbol, organizaciones de carácter deportivo y cultural, enseñanza y preparación didáctica en materia futbolística y deportiva en general, servicios prestados por personas o por instituciones para el desarrollo de facultades mentales y físicas, servicios destinados a divertir y entretener, educación, formación y esparcimiento.”</p>	<p><b>Certificado núm.</b> 300.381</p> <p><b>Clase 41:</b> “Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”</p>

37. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos y, específicamente, entre marcas mixtas y signos nominativos.

***Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486***

38. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes

<sup>60</sup> Signo nominativo solicitado por la parte demandante cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. Cfr. Folio 104

<sup>61</sup> Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637329369352753864>. Certificado de registro núm. 300.381. Consultado: 13 de agosto de 2020

supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

39. Esta Sección<sup>62</sup>, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] 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 para ser distintivo [...]”<sup>63</sup>.

40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”<sup>64</sup>

41. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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 [...]”<sup>65</sup>.

42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo SANTA FE solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si procede o no el registro marcario.

43. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

<sup>62</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000

<sup>63</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013

<sup>64</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

<sup>65</sup> *Ibidem*.

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

**1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.** No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

**1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,** pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

**1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate:**

- a) *Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio de consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.*

*El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan servicios del a Clase 41.*

- b) *Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad [...]<sup>66</sup>. (Destacado de la Sala)*

44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

<sup>66</sup> Cfr. Folio 312. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 10

**[...] 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particulares de cada caso concreto.**

**1.5.2. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.**

**1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.**

**1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]<sup>67</sup>. (Destacado de la Sala)**

45. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y un signo nominativo, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta, con el fin de definir los criterios de cotejo que son aplicables al caso *sub examine*, y proceder con el análisis de confundibilidad.

46. Sobre este aspecto, observando la marca mixta SANTAFE en su conjunto, la Sala considera que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que la marca va a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el servicio. Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

47. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo nominativo y la marca mixta objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos mixtos en los que predomina el elemento nominativo, a saber:

**[...] 2.7.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:**

**2.7.2.1. 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**

<sup>67</sup> Cfr. Folio 310. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 8

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.

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

**2.7.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.**

**2.7.2.4. 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. [...]**<sup>68</sup>. (Destacado de la Sala)

**Análisis de los supuestos normativos**

48. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta SANTAFE de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el signo nominativo SANTA FE solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

49. Sea lo primero señalar, respecto del signo mixto SANTA FE, que se trata de una expresión de uso común para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada<sup>69</sup>, a continuación:

	<b>MARCA (con expresión común Santa Fe – Clase 41)</b>	<b>REGISTRO</b>	
50. Respecto de uso común, es que son aquellos palabras que se lenguaje corriente	FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ E-LEARNING	279833	las expresiones de pertinente señalar vocablos o utilizan en el o en el uso
	VIDA ACTIVA FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	306086	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	307171	
	FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA	356528	

<sup>68</sup> Cfr. Folio 314. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 12

<sup>69</sup> Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637344848830813957>. Denominación: “Santa Fe”. Consultado el 31 de agosto de 2020



comercial para 

FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	356529
------------------------------	--------

 identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

51. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.*

*En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles. [...]”<sup>70</sup>* (Destacado fuera del texto)

52. Así, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor<sup>71</sup>.

53. En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos:

<sup>70</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.

<sup>71</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016



**“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. [...]”<sup>72</sup>** (Destacado fuera del texto)

54. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección<sup>73</sup>, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege.

55. De lo anterior, la Sala considera que, si bien la expresión SANTA FE es de uso común, la misma no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos objeto de comparación. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre el signo nominativo SANTA FE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y la marca mixta SANTAFE.

### **Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas**

#### *Comparación ortográfica*

56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión.

57. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma

<sup>72</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019

<sup>73</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500.

posición. De esta manera, se configura una identidad absoluta entre los signos cotejados, así:

<b>SIGNO SOLICITADO</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>A</b>		<b>F</b>	<b>E</b>
<b>MARCA RESITRADA</b>	S	A	N	T	A	F	E	

58. La única diferencia es que mientras la marca registrada se compone de una sola palabra, el signo solicitado está conformado por dos. Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte identidad ortográfica entre ambos, esta diferencia no diluye las semejanzas antes señaladas.

*Comparación fonética*

59. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas. En este punto, el hecho de que el signo se conforme de dos palabras y la marca registrada de una, no hace ninguna diferencia en la pronunciación.

SANTA FE – SANTAFE – SANTA FE – SANTAFE – SANTA FE – SANTAFE  
 SANTA FE – SANTAFE – SANTA FE – SANTAFE – SANTA FE – SANTAFE

*Comparación conceptual o ideológica*

60. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[...] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 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 [...]”<sup>74</sup>,

<sup>74</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009.



la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

61. En el caso *sub examine*, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SANTA, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española<sup>75</sup> es un adjetivo que proviene del latín *sanctus* y se utiliza para referirse a alguien “[...] *perfecto y libre de toda culpa [...]*”; “[...] *de especial virtud o ejemplo [...]*” o, en el mundo cristiano, dicho de una persona “[...] *declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente [...]*”; “[...] *que está especialmente dedicada o consagrada a Dios [...]*”; o “[...] *que es venerable por algún motivo de religión [...]*”.

62. Y, por el otro lado, la palabra FE significa “[...] 1. *f. conjunto de creencias de una religión; 2. f. conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas; 3. f. confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo [...]*”<sup>76</sup>.

63. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso el signo solicitado y la marca registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SANTA y FE tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que el signo solicitado pretende distinguir y que la marca registrada identifica de la Clase 41.

64. De lo anterior, teniendo en cuenta que tanto la marca y el signo solicitado se componen de las mismas palabras, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico.

65. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación del signo solicitado y la marca mixta de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten, la Sala advierte que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica y fonética. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados.

<sup>75</sup> Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: <https://dle.rae.es/santo>. Consultado el 14 de agosto de 2020

<sup>76</sup> Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: <https://dle.rae.es/fe>. Consultado el 14 de agosto de 2020

### **Segundo supuesto: conexidad competitiva entre servicios**

66. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y la marca mixta, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

67. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión.

68. Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 2019<sup>77</sup>, consideró:

*“[...] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así:*

#### ***a) El grado de sustitución entre los productos o servicios***

*Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*

*La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), 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 de los productos o servicios***

***Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede***

<sup>77</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200

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

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

**Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.** Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

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

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, 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 o servicios 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 o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

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

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 otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

4.7. Por tal razón, **para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios 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.**

Sobre este asunto, la Sala precisa **que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la**

**conurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión [...]”.** (Destacado de la Sala).

69. La Sala considera pertinente precisar que en virtud de la regla de especialidad la protección que otorga el registro de una marca recae específicamente sobre una clase de la Clasificación Internacional de Niza o sobre alguno de los productos o servicios incluidos dentro de ella, delimitando de esta forma el amparo registral.

70. La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018<sup>78</sup>, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

*“[...] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. **La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad.** Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.*

***De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva [...]”.***  
(Destacado fuera del texto)

71. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo 136 entre las marcas cotejadas y determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los servicios que el signo solicitado pretende identificar y de los servicios que la marca registrada identifica, ambos en el marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica.

72. En el caso *sub examine*, el signo nominativo SANTA FE fue solicitado para distinguir los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Talleres de fútbol, escuelas de fútbol, organizaciones de carácter deportivo y cultural, enseñanza y preparación didáctica en materia futbolística y deportiva en general, servicios prestados por personas o por instituciones para el desarrollo de facultades mentales y físicas, servicios destinados a divertir y entretener, educación, formación y esparcimiento”.*

73. Por su parte, la marca mixta SANTAFE previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifica los siguientes servicios de la

---

<sup>78</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700.



Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.”*

74. Al aplicar las reglas citadas *supra*, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 41 que el signo solicitado y la marca mixta pretenden identificar, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que son los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad.

75. En efecto, los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los servicios que pretende identificar el signo nominativo de la parte demandante, pertenecen a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de *“educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*. Más específicamente, tanto el signo solicitado como la marca mixta registrada coinciden en la prestación de los servicios de educación, actividades deportivas, formación y esparcimiento.

76. De lo anterior se desprende, también, que los servicios antes señalados compartan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, debido a que se trata de un mismo género de servicios que tienen una misma finalidad y se dirigen a un mismo tipo de usuarios, comoquiera que los propósitos principales de estos servicios son el recreo, la diversión y el entretenimiento de personas, y está dirigido a las personas que requieren estas actividades.

77. En línea con lo anterior, la Sala considera que es razonable pensar que el usuario de los servicios pueda asumir que los servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la prestación de los citados servicios.

78. Así las cosas, la Sala considera que, en el presente caso, no solo se trata de los mismos servicios, sino que también existe una conexidad competitiva entre los servicios que el signo solicitado y la marca registrada entrarían a identificar en el mercado, toda vez que se trata de los mismos servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, que comparten los mismos medios de publicidad y comercialización, tienen una misma finalidad y se dirigen al mismo tipo de usuarios.

79. Por último, partiendo de lo expuesto *supra* sobre la regla de la especialidad, la Sala concluye que el argumento de la parte demandante respecto del cual SANTAFE es un centro comercial que presta servicios de centro comercial y, como tal, no presenta conexidad competitiva con los servicios que pretende identificar el signo SANTA FE, carece de validez, comoquiera que lo que se tiene en cuenta al momento de efectuar el registro y eventualmente el análisis de conexidad competitiva, son los servicios para los cuales la marca fue efectivamente registrada dentro de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, y no las actividades comerciales que realiza el titular de la marca.

80. Así, como ya se expuso, en este caso tanto el signo solicitado como la marca registrada pretenden identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual, según su nota explicativa, incluye servicios destinados a divertir o entretener y cuyos principales propósitos son el recreo, la diversión y el entretenimiento de personas.

81. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

### ***Argumento de coexistencia de hecho de marcas***

82. Atendiendo a que la parte demandante argumentó que se ha producido una coexistencia pacífica entre el signo nominativo SANTA FE y la marca mixta SANTAFE desde el 2004, año en el cual se fundó el Centro Comercial Santafe, y que “[...] *no existe ninguna prueba de la cual pueda desprenderse que la coexistencia de las marcas hubiere causado aunque fuera un caso de confusión [...]*”<sup>79</sup>; la Sala procederá a analizar esta figura.

83. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó, en la interpretación prejudicial proferida para el caso *sub examine*, que “[...] *el fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado*

---

<sup>79</sup> Cfr. Folio 59

presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos [...]”<sup>80</sup>.

84. Aunado a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que para que aplique la figura señalada, quien alegue la coexistencia deberá aportar pruebas que demuestren que los signos distintivos en conflicto han compartido escenarios de publicidad efectiva sin que hubiera riesgo de confusión<sup>81</sup> y precisó que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes.

85. Al respecto, esta Sección se pronunció en la sentencia de 2 de agosto de 2012<sup>82</sup>, indicando que la coexistencia de hecho de marcas no genera derechos ni tiene relevancia en el estudio de registrabilidad ni en el análisis de confundibilidad, así:

***“[...] no sobra advertir que la coexistencia de hecho [...] no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección que se llevó a cabo para realizar el estudio de registrabilidad, ni para hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. En efecto, según se advierte de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:***

*“Se alega en el juicio interno, que en el caso de los signos en conflicto se ha dado el fenómeno de la “coexistencia marcaria” y que, por tanto, esto debería tener efectos en la definición aquí requerida. No obstante, debe el Tribunal aclarar que no se trata de la ocurrencia de la figura contemplada en el Artículo 159 de la Decisión 486, conocida con dicho nombre, la cual supone que existan marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios. **Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.***

***La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”***

86. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el argumento de la parte demandante según el cual la situación de coexistencia de hecho de los signos analizados implica que no hay riesgo de confusión entre ellos, no es de recibo en la

<sup>80</sup> Cfr. Folio 324. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 22

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2005-00154-01



medida en que, como se expuso, la coexistencia de hecho de las marcas no invalida el análisis de confundibilidad efectuado, en el cual ya se concluyó que el signo solicitado es idéntico a la marca registrada, y para los mismos servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que generaría un riesgo de confusión para el consumidor.

87. Adicionalmente, en el caso *sub examine*, la parte demandante no aportó prueba alguna que demostrara o permitiera concluir que la coexistencia de los signos distintivos en cuestión no ha generado riesgo de confusión en el público consumidor.

88. La Sala considera que el hecho de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya presentado oposición al registro como marca del signo solicitado, evidencia que no se configuró una coexistencia pacífica en el mercado, pues de lo contrario no se hubiese aducido la existencia de un riesgo de confusión.

## **Conclusión**

89. La Sala concluye que, en el caso *sub examine* el signo nominativo SANTA FE solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención, al configurarse una identidad ortográfica y fonética con la marca mixta SANTAFE y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los servicios que cada uno de los signos distintivos identificaría en el mercado.

90. Igualmente, la Sala considera que el argumento de coexistencia marcaría en el caso *sub examine*, no obsta para anular el riesgo de confusión que se genera por la identidad existente entre el signo y la marca cotejadas, y la relación de conexidad competitiva existente entre los servicios que cada uno de ellos identificaría en el mercado.



91. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 2009, 17871 de 20 de abril de 2009, 26971 de 29 de mayo de 2009 y 49784 de 30 de septiembre de 2009, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

### **Condena en costas**

92. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

### **Reconocimiento personería**

93. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012<sup>83</sup>, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados.

94. Atendiendo a que el abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.453.453 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 129.826 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder<sup>84</sup> para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería.

**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,**

### **III. RESUELVE:**

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

<sup>83</sup> "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".

<sup>84</sup> Cfr. Folio 381



**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**TERCERO: NO CONDENAR** en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO: RECONOCER** personería al abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.453.453 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 129.826 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 381 del expediente.

**QUINTO: ORDENAR** a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

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

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Presidenta  
Consejera de Estado

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Consejero de Estado