



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ



REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00346-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "ADELH" Y LAS MARCAS "EL REY" Y "LA REINA" DE LA ACTORA NO SE GENERA RIESGO DE CONFUSIÓN, PUES LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE ESTÁ EN EL CONJUNTO PRONUNCIABLE, MIENTRAS QUE EN LA MARCA CUESTIONADA SE ENCUENTRA EN EL ELEMENTO GRÁFICO.

La Sala decide, en única instancia la demanda¹ promovida por la sociedad **FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las **Resoluciones nros. 56531 de 30 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve una solicitud de registro", 65152 de 16 de diciembre de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y **12532 de 4 de marzo de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

¹ En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN.

1º: El 19 de abril de 2009, la sociedad **ACHIRAS DEL HUILA LTDA.** presentó solicitud de registro de la marca "**ADELH**" (**mixta**), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza².

2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 604 de 29 de mayo de 2009, la sociedad **FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCOS EL REY S.A.** presentó oposición con fundamento en el registro previo de sus marcas "**EL REY**" y "**LA REINA**", para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Mediante la **Resolución 56531 de 30 de octubre de 2009**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada "**ADELH**" (**mixta**), para distinguir los productos de la Clase 30 de la citada Clasificación.

² "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias, hielo".

4º: Contra la citada Resolución la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos de manera confirmatoria mediante las **Resoluciones 65152 de 16 de diciembre de 2009 y 12532 de 4 de marzo de 2010**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente.

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

Advirtió que, las Resoluciones acusadas violaron los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Consideró que, los actos acusados se limitaron a afirmar que la corona del signo **"ADELH"** y la corona de las marcas **"EL REY"** y **"LA REINA"**, presentan una forma y disposición distinta y que el signo **"ADELH"** cuenta con otros elementos que lo distinguen claramente de sus marcas; es decir, que dichos actos se circunscribieron a describir las diferencias entre los signos, dejando de lado las semejanzas, sobre todo la más importante y común de

todas, cual es, el concepto de **"CORONA"**, que ambos pretenden evocar en el mercado.

Señaló que, el elemento gráfico de la marca **"ADELH"** está compuesto a partir de una corona amarilla, la cual evoca el mismo concepto de **REY** y **REINA**, expresiones que son de su exclusiva titularidad, gracias a los registros prioritarios; que en ambos casos se evoca una ideología susceptible de generar un alto riesgo de confusión "conceptual" entre los consumidores de sus productos.

Enfatizó en el hecho de que la marca **"EL REY"** es notoriamente conocida en Colombia, luego la Administración debió ser más rigurosa, para así prevenir el aprovechamiento indebido de su marca notoria e impedir el perjuicio que el registro concedido le pudiera causar a la fuerza distintiva de su marca; que el consumidor puede confundirse pensando que los productos ofrecidos por la sociedad **ACHIRAS DEL HUILA LTDA.** tienen el mismo origen empresarial, pues al tratarse de los mismos conceptos de **"REY", "REINA" y "CORONA"**, el público no logrará percibir dos prestaciones mercantiles diferentes, sino una sola: la

de un comerciante que evoca el concepto de realeza para identificar productos alimenticios en el mercado.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que, con las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que se fundamentan en ésta y en la Jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto.

Manifestó que, los actos administrativos demandados señalan de manera clara que en las marcas enfrentadas no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al

público consumidor, por cuanto se trata de expresiones que no guardan algún tipo de relación.

Consideró que, el signo solicitado está compuesto por el término **"ADELH"** con un diseño especial de letras ubicado en el centro de un círculo, en cuya parte superior se observa lo que puede ser la mitad de una corona, que sus puntas son redondas y tienen un círculo pequeño en el centro de cada una.

Señaló que, no es cierto que en los actos demandados se hubiera omitido efectuar el análisis de registrabilidad marcaria, dado que al realizar dicho examen se estableció que si bien las marcas tenían dentro de su parte grafica cierta similitud, ésta no tenía la virtud de causar error o riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se debe concluir que pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.

Expresó que, las marcas de la actora coinciden en la implementación de un gráfico de una persona que luce una corona; sin embargo, es cierto también, como se indicó en los actos

administrativos acusados, que éstas presentan formas disímiles, las cuales evocan en la mente del consumidor ideas distintas.

Indicó, con respecto a la notoriedad alegada de las marcas de la actora, que este razonamiento no lo hizo en la vía gubernativa.

Concluyó que, los actos acusados no son nulos. Por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre las marcas.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó³:

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

1.9. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos ADELH y EL REY y LA REINA.

[...]

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

2.5. De igual manera al momento de verificar la eventual confusión en consideración a que la compañía actora afirma

³ Proceso 615-IP-2016.

ser titular de las marcas denominativas EL REY y LA REINA para amparar productos de la Clase Internacional 30, es preciso que se compare con la marca mixta ADELH, para lo cual se deberán seguir las reglas que se detallan en este acápite.

[...]

2.8. 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.

[...]

210. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

[...]

2.12. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

2.13. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ADELH (mixto), EL REY y LA REINA (denominativos).

[...]

3.5. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a

los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

[...]

3.7. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

[...]

3.11. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

3.12. La marca notoria protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas REY y LA REINA.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución 56531 de 30 de octubre de 2009** concedió el registro de la marca mixta **“ADELH” (mixta)**, en favor de la sociedad **ACHIRAS DEL HUILA LTDA.** para distinguir

productos de la Clase 30⁴ de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada para registro presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión con sus marcas previamente registrada **“EL REY” (denominativas) y (mixtas)** y **“LA REINA” (mixta)**, para distinguir productos de la citada Clase 30, ya que evoca el mismo concepto de **REY** y **REINA**, expresiones que son de su exclusiva titularidad, lo cual puede llevar a que se genere un alto riesgo de confusión conceptual.

Señaló, además, que la marca **“EL REY”** es notoriamente conocida en Colombia, razón por la cual la Administración debió ser más rigurosa, para así prevenir el aprovechamiento indebido de su marca

⁴ “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias, hielo”.

notoria e impedir el perjuicio que el registro concedido le pudiera causar a la fuerza distintiva de la misma.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224 y 228, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 135, literal b), *ibidem*.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca **"ADELH" (mixta)** para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

"[...]"

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para*

los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[...]

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

[...]

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

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[...]”.

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso, así:

“1.7.1. 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, ortográfica, figurativa conceptual.

1.7.2. 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 diferentes momentos.

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

1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo **el criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)⁵

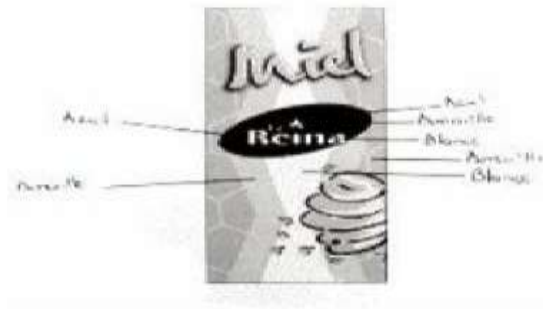
EL REY

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA)

⁵ La representación de las demás marcas mixtas "**EL REY**" de la actora se aprecian a folio 43 del expediente.



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las results del proceso, con unas marcas mixtas y nominativas, previamente registradas, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que

el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

El Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió a la comparación entre signos mixtos, de la siguiente manera:

“[...]

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, **también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico**, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuentas siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo,
- **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y con respecto a la comparación entre signos mixtos y denominativos, el Tribunal expresó:

“2.5. De igual manera al momento de verificar la eventual confusión en consideración a que la compañía actora afirma ser titular de las marcas denominativas EL REY y LA REINA para amparar productos de la Clase Internacional 30, es preciso que se compare con la marca mixta ADELH, para lo cual se deberán seguir las reglas que se detallan en este acápite.

2.6. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. **Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.**

2.7. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como un solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

2.8. 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, 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.

[...]

210. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

[...]” (Las negrillas fuera de texto.)

La Sala observa que en la marca cuestionada el elemento gráfico es el predominante, ya que está conformado por un círculo, que contiene las letras **“A”** y **“H”** en mayúsculas con una grafía especial y en el medio de estas letras se encuentra el vocablo **“del”** en letras minúsculas, dentro de un círculo más pequeño. En la parte superior del círculo más grande (en cuyo interior aparecen las citadas letras) está una corona de cuatro (4) puntas redondas.

En este signo se aprecia con facilidad únicamente la expresión **"del"**, pero luego de un esfuerzo se puede identificar que ella junto con las letras **"A"** y **"H"** conforman, a su vez, otra expresión, como se muestra en su representación, a saber:



Ahora, en las marcas mixtas de la actora prevalece la parte denominativa, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por sus denominaciones **"EL REY"** y **"LA REINA"** y no por su descripción.

En efecto, los dibujos, correspondientes a un hombre con su corona de las marcas “**EL REY**” y a una corona con tres (3) puntas de los signos “**LA REINA**” son complementos o accesorios a las partes denominativas de las mismas, dado que en ellas se destacan claramente sus palabras.

De manera, que al hacer una comparación entre las marcas mixtas y denominativas de la actora y la que es objeto de los actos demandados, la Sala no observa riesgo de confusión que pueda generarse, pues la distintividad de los signos de la sociedad demandante está en el conjunto pronunciable, mientras que *en la marca cuestionada se encuentra en el elemento gráfico*.

Así lo precisa el Tribunal en su Interpretación Prejudicial: “***Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión***”.

Cabe mencionar que si bien los signos enfrentados amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de las

marcas previamente registradas, ni su origen empresarial, habida cuenta de las diferencias existentes entre ellas y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Por último, en lo concerniente al argumento de que la marca **"EL REY"** de la actora es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante en este caso, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su prestigio, como tampoco que el signo **"ADELH"** pudiese causarle perjuicio a la fuerza distintiva de su marca, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto.

Así lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente nro. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando sostuvo:

"[...] para la Sala, es irrelevante que la marca **"BELMONT"** sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo **"DU MONT"** pudiese causarle perjuicio respecto a su

fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.”

Por consiguiente, no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso no se configuraron las cuasales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de octubre de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ