



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

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00453-00.
Acción de nulidad relativa.
Actora: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA.**

TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA "PUERTO PEÑALISA" NO ES REGISTRABLE, DADO QUE AFECTÓ LA IDENTIDAD DE LA CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, AL REPRODUCIR LOS VOCABLOS "PUERTO" Y "PEÑALISA" DEL NOMBRE COMERCIAL DE DICHA CORPORACIÓN, SIN CONTAR CON SU AUTORIZACIÓN, ADEMÁS DE NO SER LO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVA Y, POR ENDE, GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN.

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las **Resoluciones núms. 23284 de 30 de abril de 2010, "Por la cual se concede un registro"**, y **27758 de 28 de mayo de 2010, "Por la cual se rechaza un recurso"**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

¹ En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 y 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

1º: El 9 de octubre de 2009, la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca "**PUERTO PEÑALISA**" (**nominativa**), para distinguir los siguientes servicios: "*seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*", comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 610 de 30 de noviembre de 2009.

3º: Mediante la **Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010**, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad "**CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**" el registro de la marca "**PUERTO PEÑALISA**" (**nominativa**), para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron

rechazados a través de la **Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010.**

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

Que la marca registrada reproduce integralmente su nombre **"PUERTO PEÑALISA"**, afectando su identidad y prestigio, por lo que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Advirtió que al ser una persona jurídica sin ánimo de lucro, conforme se desprende de sus estatutos, reconocida el 18 de mayo de 1993, adoptó legalmente y con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, el nombre **"CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA"**.

Expresó que el **CLUB PUERTO PEÑALISA**, ubicado a 5 kilómetros de la carretera Ricaurte- Girardot, es un condominio exclusivo, conocido por un amplio sector de la población Bogotana y

Colombiana, en general, y que el signo solicitado como marca **"PUERTO PEÑALISA" (nominativa)** se conforma de las expresiones que reproducen integralmente la identidad e individualidad del nombre e imagen del condominio.

Afirmó que la **COPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** no ha autorizado, ni consentido ante autoridad competente a la **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, para que solicite la marca **"PUERTO PEÑALISA"** y la imagen característica de su barco, razón por la cual, el presente caso está enmarcado dentro de los supuestos de irregistrabilidad de la causal prevista en el literal e), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Alegó que el registro solicitado **"PUERTO PEÑALISA" (denominativo)**, para identificar servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, claramente iría en contra de la identidad de la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, pues automáticamente el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante. En efecto, los servicios que se pretenden distinguir son relacionados

con la actividad que la actora realiza en desarrollo de su objeto social.

Indicó que es claro que la marca registrada objeto de nulidad reproduce el nombre comercial de la actora, hecho que originaría riesgo de confusión y asociación entre el público en general.

Mencionó que la solicitud de la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, además de incurrir en las causales de irregistrabilidad señaladas, a su juicio, actúo de mala fe, por cuanto tenía conocimiento de que la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** es la titular del nombre que registró como marca, -cuya nulidad se solicita-, y que, además no estaba autorizada para que en su nombre solicitara como marca la expresión **"PUERTO PEÑALISA"**.

Explicó que el conocimiento previo de la titularidad de los signos distintivos alegados se fundamenta en un convenio previo para desarrollar proyectos de urbanización y construcción con una de las sociedades en liquidación, que forma parte del grupo **MAZUERA**.

Anotó que la Superintendencia demandada no podía, so pena de que no se presentaron observaciones en contra de la solicitud para **“PUERTO PEÑALISA” (nominativa)**, rechazar el trámite de unos recursos, en donde se acreditó ampliamente el interés de la actora para interponerlos, en abierta violación del derecho de defensa y debido proceso.

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.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que el término otorgado para presentar y sustentar oposiciones fenecía el 15 de enero de 2011, un mes antes de la fecha en que la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** presentara su escrito formulando oposición a la solicitud de registro de la marca "**PUERTO PEÑALISA**" (**denominativa**), es decir, el 15 de febrero de 2010. En consecuencia, es dable concluir que la **Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010**, expedida por la Directora de la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio, está ajustada a derecho.

Expresó que el recurso interpuesto el 4 de mayo de 2010 por la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, no obstante, no haber sido "parte" dentro de la actuación surtida, por extemporaneidad en la presentación del escrito de oposición, fue rechazado a través de la **Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de

la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en lo normado en los artículos 52 y 53 del C.C.A.

Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró el escrito, al verificarse que la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** no se constituyó como opositor dentro del término procesal establecido para el efecto, lo cual obligó al funcionario competente a rechazar los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuestos con posterioridad, por cuanto dicha Corporación carece de legítimo interés para oponerse.

Que, en consecuencia, se evidencia que la **Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010** también se encuentra plenamente ajustada a derecho.

Reiteró que al no haber presentado la oposición al registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA" (denominativa)** dentro del término establecido por el artículo 146 de la Decisión 486 de 2002, de la Comisión de la Comunidad Andina, la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** carece de interés para interponer recurso, toda vez que no es parte dentro de la actuación administrativa.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La **Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa**, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, arguyendo, en esencia, que mediante la **Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010**, por medio de la cual se concedió el registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA"**, la Superintendencia de Industria y Comercio no dió trámite a la solicitud de irregistrabilidad de la marca solicitada, sin aducir las razones que dieron lugar a conceder el registro de la marca, lo que ocasionó el incumplimiento del principio básico de la motivación de los actos.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó²:

² Proceso 353-IP-2015.

“PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: No son registrables los nombres de personas jurídicas o naturales distintivas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que éste se haya producido, pertenece a las personas jurídicas o naturales portadores del nombre protegido.

Adicionalmente, es posible sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial- por ser una especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil- o la enseña comercial- utilizada por la sociedad para identificar su establecimiento comercial.

La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen. Por lo tanto, la “afectación a la identidad” de una persona jurídica debe entenderse como

la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación a través del uso o registro de signos distintivos de la sociedad correspondiente. Debiendo diferenciarse dicha prohibición de la protección, más amplia, otorgada a los signos notorios, así como de aquellos otros supuestos que suponen la configuración de actos de competencia desleal o de casos de lesión al honor, la intimidad o la imagen de una persona moral.

Por "afectación al prestigio" de una persona jurídica debe entenderse la "pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito", constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad. Sin embargo, el "prestigio" abarca un concepto más objetivo, por ejemplo, una marca con prestigio es aquella que es considerada loable, positiva y de gran valor por su público, mientras que la notoriedad de una marca se refiere su "conocimiento generalizado en el sector pertinente del público". Por su parte, el honor es una condición más interna, comprende aquel derecho que tenemos a la imagen y la intimidad personal y familiar.

En consecuencia, el "prestigio" de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva ("pública estima") de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, a diferencia del criterio de la notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el "prestigio" supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar la existencia de una marca u otros signos de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre o enseña comercial, que puedan ser usados por parte de terceros. En segundo lugar, en caso de similitud y no identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, reputación o imagen del signo distintivo en el mercado relevante, lo cual determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión y /o de asociación que pudiera existir entre el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) y el nombre y enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixtos), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá determinar si el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixto) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado al momento en que el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) fue solicitado para registro, para así proceder a evaluar si este último era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se registrarán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores:

- a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
- b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

SEXTO: El Juez Consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia. Los requisitos de validez del registro de marcas son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de nulidad de registro por mala fe, prevista en el segundo párrafo del artículo 172, deberá probar que el registro efectivamente se hubiese solicitado de mala fe.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la Constructora Fernando Mazuera S.A.

solicitó el registro del signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) de mala fe.

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010**, concedió el registro de la marca **“PUERTO PEÑALISA” (nominativa)**, en favor de la **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional

de Niza: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, y no dio trámite a la solicitud de irregistrabilidad de la marca solicitada, presentada por la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, por cuanto los documentos fueron presentados extemporáneamente.

Posteriormente, mediante **la Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010**, rechazó los recursos de reposición, y, en subsidio, de apelación, interpuestos con posterioridad por la mencionada Corporación, por cuanto carecía de interés legítimo para oponerse.

Sobre el particular, la actora alegó que el signo registrado **“PUERTO PEÑALISA” (nominativo)** reproduce integralmente el nombre comercial **“CLUB PUERTO PEÑALISA”**, de su propiedad, el cual ha usado con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca cuestionada **“PUERTO PEÑALISA”**, razón por la cual existe un riesgo de confusión.

En primer lugar, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio señaló, a través de los actos administrativos acusados, que la actora carecía de legítimo interés para oponerse, solicitar la

irregistrabilidad de la marca “**PUERTO PEÑALISA**” y, por ende, para actuar dentro de la actuación administrativa. Sin embargo, este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Superintendencia demandada “**no se podía escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.**” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Así mismo, debe tenerse en cuenta que dicho examen de confundibilidad o de registrabilidad es obligatorio y debe ser motivado.

Sobre el particular, expresó el Tribunal en mención:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, **la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe**

llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

(...)

Adicionalmente, **es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca.** Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. **Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.** (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal b), y e), 172, 190, 192 y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA"** para identificar servicios de la Clase 36 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:*

(...)

b) *sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*

e) *consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*

(...)

Artículo 172.- *La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.*

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los

cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Artículo 190.- *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 192.- *El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 200.- *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”*

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Ob.Cit.p.215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”³

³Ibídem

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial **"CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA"** de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada **"PUERTO PEÑALISA"** de la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Para efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

"La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica 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.”⁴

La Sala estima que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética, y conceptual, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce los vocablos **“PUERTO”** y **“PEÑALISA”** del nombre comercial **“CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA”**, además de que las palabras **“CORPORACIÓN”** y **“CLUB”** son palabras genéricas, que se deben excluir del cotejo.

Ahora, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar sobre el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁴ *Ibíd*em

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

"Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. **El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.** Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. **De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.** El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las

actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”⁵

c. **Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.**

d. **Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.**

(...)

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

⁵ Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su **uso real, efectivo y constante** *con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.*

En relación con las pruebas allegadas al expediente sobre el uso del nombre comercial "**CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**" de la parte actora figuran las siguientes:

. El Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que dicha sociedad fue constituida el 9 de abril de 1997, bajo el núm. 00000165 del Libro I de las Personas Jurídicas Sin Animo de Lucro (folios 23 a 25).

. Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JAIME ESTEVEZ PEÑA, de 30 de enero de 1998 (folio 44).

. Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de EDUARDO MORALES VARGAS, de 1º de enero de 1999 (folio 45).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de PEDRO IVÁN MANRIQUE MESA, de 3 de enero de 2000 (folio 46).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de PEDRO ALFONSO MARQUEZ PUENTES, de 1º de febrero de 2001 (folio 47).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de VICTOR MEDELLÍN DUARTE, de 2 de febrero de 2002 (folio 48).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de MORALES VARGAS Y HENAO LTDA., de 31 de julio de 2003 (folio 49).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JAMAL MUSTAFA BASHIR, de 1º de febrero de 2004 (folio 50).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de CARMEN CIELO LINARES JIMENEZ, de 1º de febrero de 2005 (folio 51).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de ALBA LUZ TRUJILLO TRUJILLO, de 31 de enero de 2006 (folio 52).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de ERNESTO SAYER MARTÍNEZ, de 1º de enero de 2007 (folio 53).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de MARÍA NOHORY OLIVERO PALACIOS, de 1º de noviembre de 2008 (folio 54).

- . Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JUAN CARLOS ORTIZ URIBE, de 1º de enero de 2009 (folio 55).

- . Lista de Precios de las Casas, PUERTO PEÑALISA, expedida en abril de 1996.

- . Declaraciones del Impuesto Sobre las Ventas, expedidas por la DIAN, de los años 1997 hasta 2006, (folios 312 a 325).

. Declaraciones de Industria y Comercio y de Avisos, expedidas por la Tesorería Municipal de Ricaurte, de los años 2002 hasta el 2009 (folios 320 a 337).

. Declaraciones de Retención del Impuesto de Industria y Comercio RETEICA, expedidas por la Tesorería Municipal de Ricaurte, de los años 2000 hasta 2006 (folios 378, 380 a 392).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1997, la sociedad actora viene haciendo uso del nombre comercial **"CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA"** en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA"** fue presentada el 9 de octubre de 2009 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

Sin embargo, las facturas comerciales expedidas después del 9 de octubre de 2009 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado.

A este respecto, vale la pena aclarar que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba⁶, el cual, aunado a las facturas comerciales antes citadas, sirve para demostrar el uso de su nombre comercial.

De otra parte, es del caso señalar que la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** adujo que el registro de la marca cuestionada "**PUERTO PEÑALISA**" (**denominativa**) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante, además de que no ha autorizado, ni consentido, ante autoridad competente, a la **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, para que solicite la marca "**PUERTO PEÑALISA**".

⁶ Sentencia de 26 de agosto de 2004 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2001-0083-01 (6907), Actor: COLORQUIMICA S.A. Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Que, por ello, el presente caso está enmarcado dentro de los supuestos de irregistrabilidad de la causal prevista en el literal e), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

"El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando "consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos".

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona jurídica o natural, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o

naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido.

De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, **se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.** Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.

(...)

De lo expuesto, **se concluye que el nombre de una persona jurídica o natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos; i.) sea lo suficientemente distintivo; ii.) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii.) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quines fueran declarados herederos.**

(...)

En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres comunes, como por ejemplo "**Puerto La Cruz**", para

actividades recreativas, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son reconocidos en dicha actividad comercial.

Ahora bien, **este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud de registro pueda ser denegada.** Empero, el registro podrá concederse cuando la empresa que es titular del nombre comercial de que se trate consienta el registro de tal marca.

Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de **quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc: estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.**

(...)

En el caso concreto, la causal pertinente es aquella de afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad. En virtud de dicha casual, se podrían sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial- especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil- o la enseña comercial- utilizada por la sociedad para identificar su establecimiento comercial. Para el efecto, es preciso recordar que: "**La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen**". (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca "**PUERTO PEÑALISA**", cuyo registro se concedió, ***no podía ser objeto de***

registro, dado que afectó la identidad de la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, al reproducir o coincidir en los vocablos **"PUERTO"** y **"PEÑALISA"** del nombre comercial de dicha Corporación, *sin contar con su autorización o consentimiento*, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión.

Por consiguiente, le asistió razón a la actora, cuando señaló que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, debe la Sala poner de presente que la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.** a tenía conocimiento previo de que la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA** era la titular del nombre que registró como marca, lo cual se infiere del hecho de que antes de constituirse la mencionada Corporación, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RÍOS S.A. (hoy En Liquidación), era la encargada de promover el proyecto (ventas) de

la actora⁷, y tenía como miembro de su Junta Directiva al señor LORENZO KLING MAZUERA⁸, quien es representante legal de la Junta Directiva de la citada sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**

A este respecto, vale la pena precisar que, al momento de la constitución de la Corporación demandante, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RIOS S.A. realizó varios aportes a aquella, entre ellos, la propiedad intelectual, consistente en **nombre**, emblema, membretes, etc., de conformidad con la Certificación, expedida el 23 de abril de 1997, por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General del Departamento de Cundinamarca.

En virtud de lo anterior, considera la Sala que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA" (nominativa)** de la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**, dado que se configuraron las causales de irregistrabilidad, señaladas en los literales

⁷ Ello, conforme consta en el convenio suscrito entre dichas partes el 15 de diciembre de 1997.

⁸ Según se observa en el certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de 10 de febrero de 2010,

artículo 136, literal b), y e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, 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:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la **Resoluciones núms. 23284 de 30 de abril de 2010, "Por la cual se concede un registro", y 27758 de 28 de mayo de 2010, "Por la cual se rechaza un recurso"**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca **"PUERTO PEÑALISA"** (denominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la

Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**

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

CUARTO: 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 Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de septiembre de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA
Ausente con excusa.