



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00731-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: EDGAR PEREA TORRES

TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO "PEREA BULLDOG" TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA "BULLDOG", PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN "BULLDOG", ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor **EDGAR PEREA TORRES**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 15582 de 8 de abril de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"**, expedida por la directora de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹; y **38652 de 20 de junio de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo **"PEREA BULLDOG"**.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: - Que el 4 de septiembre de 2012 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo **"PEREA BULLDOG"**, para identificar

¹ En adelante SIC.



productos comprendidos en la Clase 2^a de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.** presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era titular de las marcas mixtas "**BULLDOG**", previamente registradas en las clases 1^a y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante la Resolución núm. 015582 de 2013, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "**PEREA BULLDOG**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 2^a de la Clasificación Internacional de Niza.

4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 38652 de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

² El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: "[...] barnices de asfalto, barnices de betún, barniz de copal, diluyentes para lacas, diluyentes para pinturas, esmaltes para pintar espesantes para pinturas, lacas, pintura de plata para cerámica, pinturas al esmalte, pinturas al temple, pinturas antiincrustantes, pinturas bactericidas, pinturas cerámicas, pinturas de aluminio, pinturas de amianto, pinturas de imprimación, pinturas ignífugas, pinturas para cerámica, témperas. [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁴ de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto el signo objeto de registro corresponde a una combinación de su apellido con la expresión "**BULLDOG**", sobre la cual no existe ningún signo igual o semejante que pueda causar confusión.

Adujo que la SIC no realizó un examen en conjunto de los signos cotejados, lo que llevó a que, su juicio, de manera injusta no se concediera el registro solicitado, violando con ello los procedimientos preestablecidos para realizar exámenes marcarios.

Señaló que la palabra "**BULLDOG**" se encuentra registrada de manera conjunta con otras expresiones en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales coexisten pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión alguno, tales como "**BULLDOGGOLD**", "**GRUASBULLDOG**", "**PATTEXBULLDOG**" y "**THE BULLDOGEN ERGY DRINK**".

⁴ En adelante Decisión 486.



Sostuvo que los productos que identifican los signos cotejados son diferentes, máxime si se tiene en cuenta que en su oportunidad solicitó la cancelación por no uso de la marca "**BULLDOG**", de propiedad de la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**, en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, obteniendo como resultado la cancelación parcial y que ahora solo distingue "*pegantes destinados a la industria*".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el signo cuestionado está compuesto por las expresiones "**PEREA**" y "**BULLDOG**", ésta última reproduciendo totalmente la marca previamente registrada "**BULLDOG**", de manera que se genera un riesgo inminente de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Aseguró que la marca previamente registrada "**BULLDOG**" no está compuesta por una partícula de uso común, sino que, por el contrario,



ésta resulta arbitraria respecto de los productos que identifica y, por lo tanto, es ampliamente conocida por el consumidor como una marca perteneciente a la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**

Alegó que la adición de la partícula "**PEREA**", en el signo cuestionado "**PEREA BULLDOG**", no es lo suficientemente distintiva para diferenciarlo de la marca "**BULLDOG**", máxime si se tiene en cuenta que al corresponder a un apellido los consumidores crearán erróneamente que éstos pertenecen a una misma familia.

Sostuvo que, en cuanto a la conexión competitiva, a pesar de que las expresiones cotejadas pertenecen a diferentes clases, tienen finalidades idénticas y son intercambiables entre sí. Ello, por cuanto las pinturas y los barnices que pretende identificar el signo solicitado se comercializan, promocionan y venden en los mismos lugares que los adhesivos y pegantes industriales reivindicados por la marca previamente registrada.

II.-2. La sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma⁵, guardó silencio.

⁵ Folios 52 y 58 del cuaderno físico principal.



III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A *ibidem*, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁶, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 015582 de 2013 y 38652 de 2014, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo "**PEREA BULLDOG**", para

⁶ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. El actor insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que no existen elementos dentro de los conjuntos marcarios cotejados que generen confusión alguna, máxime si se tiene en cuenta la inclusión de la palabra "**PEREA**" en el signo solicitado.

Insistió en que existe en el registro múltiples marcas en diferentes clases que incluyen la partícula "**BULLDOG**", de manera que es posible su coexistencia pacífica en el mercado con la marca previamente registrada "**BULLDOG**".



IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que el signo solicitado "**PEREA BULLDOG**" reproduce totalmente la marca previamente registrada "**BULLDOG**", sin que la adición de la expresión "**PEREA**" sea suficiente para diferenciarlas.

IV.-3. La sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas debido a que las expresiones enfrentadas no pueden coexistir de manera pacífica en el mercado pues presentan una fuerte similitud susceptible de generar riesgo de asociación y/o confusión, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce el elemento esencial de su marca previamente registrada, esto es, "**BULLDOG**".

Mencionó que hizo bien la entidad demandada en señalar que la expresión "**BULLDOG**" tiene un contenido conceptual, pues su marca previamente registrada genera alta recordación en el consumidor, ya que quien adquiere los productos identificados por dicho registro pensará inmediatamente en la raza de perros "**BULLDOG**".

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- 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, concluyó⁷:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020140073100 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

***SEGUNDO:** La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.*

***TERCERO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

***CUARTO:** Disponer el archivo del expediente. [...]"*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

⁷ Proceso 498-IP-2022.



La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 15582 de 8 de abril de 2013 y 38652 de 20 de junio de 2014**, denegó el registro como marca del signo nominativo **"PEREA BULLDOG"** al actor, para amparar productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada **"BULLDOG"**, que ampara productos en las clases 1ª y 16 de la citada Clasificación; y que entre los productos que distinguen existe conexidad competitiva.

A juicio del demandante, el signo objeto de registro corresponde a una combinación de su apellido con la expresión **"BULLDOG"**, sobre la cual no existe ningún signo igual o semejante que pueda causar confusión.

Señaló que la palabra **"BULLDOG"** se encuentra registrada de manera conjunta con otras expresiones en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales coexisten pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión alguno, tales como **"BULLDOGGOLD"**, **"GRUASBULLDOG"**, **"PATTEXBULLDOG"** y **"THE BULLDOGEN ERGY DRINK"**.

Por su parte, la SIC alegó que el signo cuestionado está compuesto por las expresiones **"PEREA"** y **"BULLDOG"**, ésta última



reproduciendo totalmente la marca previamente registrada "**BULLDOG**", de manera que se genera un riesgo inminente de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Aseguró que la marca previamente registrada "**BULLDOG**" no está compuesta por una partícula de uso común, sino que, por el contrario, ésta resulta arbitraria respecto de los productos que identifica y, por lo tanto, es ampliamente conocida por el consumidor como una marca perteneciente a la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 227-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-2022⁸, 261-IP-2022⁹, 350-IP-2022¹⁰, 391-IP-2022¹¹ y 344-IP-2022, en las que se interpretaron, respectivamente, el artículo 136, literal a), y 134 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerados el artículo 134, *ibidem* al exponer el concepto de violación

⁸ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.

⁹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023.

¹⁰ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023.

¹¹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023.



del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, *ibidem*¹².

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión "**PEREA BULLDOG**" no resulta confundible ni semejante con la marca previamente registrada "**BULLDOG**", de propiedad de la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, *ibídem*, se excluye del problema jurídico a resolver¹³, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente:

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

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



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

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

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) 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, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) 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.

c) 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.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

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

PEREA BULLDOG



SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO¹⁴



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA¹⁵

Ahora, como en el presente caso se van a cotejar un signo nominativo **"PEREA BULLDOG"**, como lo es el solicitado por el actor, con una marca mixta, esto es, **"BULLDOG"**, previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, 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.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la 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

¹⁴ Folio 68 del cuaderno principal.

¹⁵ Folio 69 del cuaderno principal.



los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas:

"[...]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.



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

iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

v) 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 [...]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:



"[...] a) **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 secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante [...]"

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó:

"[...] **3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.**

[...]

3.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es?*



en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado 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 su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]

3.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]"

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o 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, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o 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 su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

Según el actor, la expresión “**BULLDOG**”, presente en el signo y marca enfrentados, es de uso común para varias clases de la Clasificación Internacional de Niza.



De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que el hecho de que una partícula se encuentre presente en diferentes clases internacionales de Niza, no significa *per se* que deba considerarse como de uso común ya que dicha figura debe analizarse es a la luz de las clases que identifican el signo y marcas enfrentados.

Así las cosas, se considera necesario analizar si la partícula "**BULLDOG**", que se encuentra en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, es de uso común respecto de los productos de las clases 1ª, 2ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que éstos identifican.

En el caso *sub examine*, no se encontró en la página web de la entidad demandada¹⁶ que la palabra "**BULLDOG**" sea de uso común para los productos de las citadas clases 1ª, 2ª y 16, que amparan las expresiones confrontadas, de manera que no puede estimarse como tal.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto.

¹⁶ www.sipi.gov.co. Consultado el 20 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado **"PEREA BULLDOG"** y la marca previamente registrada, **"BULLDOG"**, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión **"BULLDOG"**, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula **"PEREA"** en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, **"BULLDOG"**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por una palabra adicional **"PEREA"**, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo a la marca previamente registrada, esto es, en **"BULLDOG"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"PEREA BULLDOG"** no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.



Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**BULLDOG**", siendo éste el elemento principal del signo cuestionado "**BULLDOG**"; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión ("**PEREA**"), la partícula de mayor fuerza en los conjuntos marcarios es "**BULLDOG**".

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza:

PEREA **BULLDOG** – **BULLDOG** – PEREA **BULLDOG** - **BULLDOG**
PEREA **BULLDOG** – **BULLDOG** – PEREA **BULLDOG** - **BULLDOG**
PEREA **BULLDOG** – **BULLDOG** – PEREA **BULLDOG** - **BULLDOG**
PEREA **BULLDOG** – **BULLDOG** – PEREA **BULLDOG** - **BULLDOG**

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala considera que también existe similitud, puesto que los signos cuestionados y las marcas previamente registradas, como se dijo, comparten la misma expresión "**BULLDOG**", la cual de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española¹⁷ significa "[...] *Perro de complexión fuerte, tamaño mediano, cabeza grande, patas cortas y*

¹⁷<https://dle.rae.es/bulldog?m=form>, Consultado el 24 de abril de 2024.



curvadas, pliegues en la piel de la frente y el lomo, y pelo corto y de color generalmente leonado [...]”.

Por su parte, la palabra “**PEREA**” no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicho término no resulta del todo desconocido, dado que “**PEREA**” se refiere a un apellido utilizado en Colombia por algunas personas e inclusive corresponde al apellido del actor, de manera que éste resulta ser inapropiable de manera exclusiva, además de no ser la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario.

En ese sentido, la Sala considera que al compartir la expresión “**BULLDOG**” el signo solicitado y la marca previamente registrada evocan el mismo concepto, sin que la adición de un apellido sea suficiente para diferenciarlos ya que los consumidores podrían pensar que se trata del apellido del titular de las expresiones enfrentadas.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición ante las semejanzas que ellos presentan en la partícula “**BULLDOG**”, lo que hace que los signos solicitados no posean la suficiente capacidad distintiva.



Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio luego de observar los signos y marcas enfrentados.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018¹⁸ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



"[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud 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.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio 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 origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

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 concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado “**PEREA BULLDOG**” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Barnices de asfalto, barnices de betún, barniz de copal, diluyentes para lacas, diluyentes para pinturas, esmaltes para pintar, espesantes para pinturas, lacas, pintura de plata para cerámica, pinturas al esmalte, pinturas al temple, pinturas antiincrustantes, pinturas bactericidas, pinturas cerámicas, pinturas de aluminio, pinturas de amianto, pinturas de imprimación, pinturas ignífugas, pinturas para cerámica, témperas. [...]”.*



La marca previamente registrada, **"BULLDOG"**, distingue, respectivamente, los siguientes productos de las clases 1ª y 16 de la citada Clasificación: "[...] *Adhesivos y pegantes destinados a la industria [...]*" y "[...] *Materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes que correspondan a la clase 16 internacional [...]*".

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en las clases 1ª y 16, se advierte un uso conjunto o complementario, ya que los productos tales como esmaltes para pintar, espesantes para pinturas, lacas, pinturas y témperas pueden ser utilizados simultáneamente en ambientes de construcción o pequeñas obras o manualidades al igual que los adhesivos y pegantes que ampara la marca previamente registrada.

Adicionalmente, se advierte que también serían ofrecidos por los mismos medios de publicidad, como lo son radio, televisión, prensa y



redes sociales o, inclusive, medios especializados para la construcción, suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados, tiendas y ferreterías o papelerías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados¹⁹.

Cabe señalar que la Sala, en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en los que se enfrentaron las mismas partes que en el caso bajo examen, que ahora se prohija, determinó que existía conexidad competitiva entre los productos de la Clase 2ª que pretendía distinguir el signo "**BULLDOG**", solicitado por el actor, y la marca previamente registrada "**BULLDOG**", de propiedad de la sociedad **PEGAUCHO S.A.S.**, que amparaba productos de las clases 1ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹⁹ Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieran llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero [...]". (Resaltado fuera de texto).



En efecto, en esa oportunidad²⁰, se precisó lo siguiente:

"[...] 58. Al aplicar los criterios mencionados, la Sala observa que tanto el signo solicitado como las marcas registradas pertenecen a distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la semejanza ya analizada entre ellos, se debe revisar el grado de vinculación y/o relación competitiva de los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar el signo solicitado, con los de las Clases 1 y 16 de la misma clasificación, que amparan las marcas registradas, cuyo titular es el tercero con interés.

59. Para la Sala la finalidad o función de los productos que pretende amparar el signo solicitado y los que amparan las marcas registrada, pueden tener una relación en su uso, es decir, su uso puede ser conjunto o complementario; en efecto, tal como lo indicó la parte demandada en los actos acusados, los productos que pretende amparar el signo, es decir elementos protectores anticorrosivos y fijadores de diferentes materiales como la madera o hierro y otras superficies, pueden ser usados tanto por un consumidor promedio como por un consumidor especializado y, simultáneamente, en ambientes de construcción industrial o pequeñas obras o manualidades al igual que los adhesivos que amparan las marcas registradas. Por ello, estarían relacionados, en su uso conjunto o complementario y en los canales de comercialización; por lo que, serían ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, e incluso en revistas o medios especializados de la construcción, por lo que se da la posibilidad de generar riesgo de confusión y de asociación y, configurándose el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. [...]" (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre el signo y marca confrontados y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00454-00.



mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar sus signos.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

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

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

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

(...)



Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]"²¹ (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, "**BULLDOG**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²²:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**") [...]"*

Así las cosas, al existir semejanza entre los signos y marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.

²² Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Finalmente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por el actor; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo **"PEREA BULLDOG"**, para amparar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones 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:

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



SEGUNDO: ENVIAR 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.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Adara voto

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