

**SIGNO MIXTO - Prevalencia del elemento denominativo. Cotejo / MARCAS: PETROLIZADO Y BODY GEAR PETROLERO - Inexistencia de similitud / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre expresiones PETROLERO y PETROLIZADO**

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales anteriormente reseñados (sentencias del 22 de octubre/2004 radicado 2000-6123; del 10 de abril/2008, radicado 2002-00025; y del 13 de noviembre/2008, radicado 2001-00318), así como los criterios consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia (No. 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009), la Sala considera que en el asunto bajo examen es procedente atender las súplicas de la demanda, de conformidad con el siguiente análisis. En primer término, se impone dar aplicación a la siguiente regla general establecida por la jurisprudencia y la doctrina: “Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.” En aplicación de dicha regla, observa la Sala que el vocablo PETROLIZADO, si bien se asemeja a una de las locuciones que componen la marca BODY GEAR PETROLERO, previamente registrada a nombre del opositor, señor VICTOR HUGO ANGEL, esa similitud es apenas parcial. En efecto y siguiendo la recomendación de analizar los signos enfrentados en su conjunto, esto es, sin descomponer la unidad de cada signo y sin privilegiar algunas de las partes o elementos que integran la marca opositora, la Sala considera que al observar de un solo golpe y de manera sucesiva las marcas enfrentadas, se puede advertir que entre ellas no existe una semejanza muy relevante, pues mientras la marca solicitada está compuesta por un solo vocablo (PETROLIZADO), el signo opositor está integrado por tres locuciones (BODY GEAR PETROLERO), sin que la semejanza que se observa entre las expresiones PETROLIZADO y PETROLERO, que evocan en la mente del consumidor la idea de “petróleo”, tenga la fuerza suficiente para inducirlo al error respecto de los productos identificados con una u otra marca, o en relación con su origen empresarial. - BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO - - BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO – BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO – BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO –

**NOTA DE RELATORIA:** Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 22 de octubre de 2004, Radicado 2000-6123, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; del 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón; y del 13 de noviembre de 2008, Radicado 2001-00318, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

**DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA - Prohibición de escisión para obtener amparo individualizado de los elementos que lo conforman**

Como complemento de lo expuesto, es preciso recordar que la Sala en Sentencia del Trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), antes mencionada, ya había dicho de manera categórica que el otorgamiento del registro a la marca BODY GEAR PETROLERO, no significa que el titular de la marca opositora “[...] tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO

individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica”. Por lo mismo, “...la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante.” Siguiendo esa estela argumentativa, es oportuno afirmar que si en el precitado fallo se aduce que el titular de la marca opositora está llamado a soportar el registro de otras marcas que contengan la palabra “PETROLERO”, con mayor razón debe hacerlo en tratándose del vocablo “PETROLIZADO”, pues el hecho de se haya otorgado un registro previo al conjunto BODY GEAR PETROLERO, de manera alguna le confiere un derecho de uso exclusivo y excluyente de los adjetivos PETROLERO o PETROLIZADO.

**NOTA DE RELATORIA:** Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 22 de octubre de 2004, Radicado 2000-6123, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; del 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón; y del 13 de noviembre de 2008, Radicado 2001-00318, M.P. María Claudia Rojas Lasso. Y la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009.

**MARCA PETROLIZADO GRAFICA - Cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica**

En segundo lugar, la Sala considera que en el presente caso no se advierte la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión PETROLIZADO cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe reunir toda marca para que sea registrable. La perceptibilidad se cumple claramente por la marca analizada, toda vez que puede ser aprehendida por el sentido de la vista, comoquiera que se compone por letras y dibujos que forman una estructura conjunta. Cumple igualmente el requisito denominado “susceptibilidad de representación gráfica”, al estar representada por letras e imágenes. Aparte de las anteriores consideraciones, no huelga destacar que la marca solicitada para registro ya había sido registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que es precisamente la misma a la cual pertenece la marca opositora. En ese orden de ideas, si una y otra coexisten pacíficamente en el mercado como marcas registradas en el mismo nomenclator 25, no hay ninguna razón para pensar que su registro en clases distintas (la 3ª y la 25ª) puedan llegar a ocasionar errores o confusiones en los consumidores.

**NOTA DE RELATORIA:** Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, fecha 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

**CANALES DE COMERCIALIZACION - Inexistencia de conexión competitiva entre la marca PETROLIZADO GRAFICA y la marca BODY GEAR PETROLERO GRAFICA**

Con respecto a los canales que se utilizan en la comercialización de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas, salta a la vista que las “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” comprendidos en la Clase 3ª nada tienen que ver con los «vestidos, calzados, sombrerería» comprendidos en la Clase 25ª Internacional, lo que indica que entre los productos no existe conexión competitiva que pueda generar riesgos eventuales de

confusión o asociación. El hecho de que la publicidad de los productos de la clase 3ª se pueda realizar mediante el empleo de bolsos, sombrillas, paraguas, bastones o prendas de vestir que forman parte de la Clase 25ª, no permite inferir de manera directa la existencia de una conexidad competitiva, capaz de generar riesgos de confusión o asociación en el mercado, más aún cuando esta misma Corporación ha sido enfática en señalar, como ya se anotó, que el uso del vocablo PETROLERO no es exclusivo de quien interviene como tercero en este proceso.

**NOTORIEDAD DE LA MARCA - Hecho que debe ser probado por quien lo alega / MARCA NOTORIA - Requisitos para su reconocimiento: despliegue publicitario, uso intensivo, trascendencia y aceptación**

Con todo, es del caso recordar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N° 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND", al referirse a la necesidad de demostrar la notoriedad de las marcas, estableció los siguientes criterios, que en el asunto sub examine no fueron cumplidos: El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

**NOTA DE RELATORIA:** Se cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 13 de marzo del 2003. Radicado 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND".

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00317-01**

**Actor: MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La Sala decide en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ, contra las Resoluciones números 24401 de 29 de septiembre de 2000 “*Por la cual se resuelve una observación y se niega un registro*” y 369 de 26 de enero de 2001 “*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 15499 de 30 de abril de 2001 “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declararon fundadas las observaciones presentadas por VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA y se denegó el registro del signo mixto PETROLIZADO, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta BODY GEAR PETROLERO registrada previamente a nombre del opositor.

## I.- LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. el actor, señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ, presentó demanda ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

### 1.- Pretensiones.

El apoderado de la parte actora pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 24401 del 29 de septiembre del 2000, 369 del 26 de enero del 2001 y 15499 del 30 de abril del 2001, las dos primeras expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró fundada la observación presentada por el Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, como titular de la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICO, y se negó la solicitud de registro de la marca comercial PETROLIZADO (MIXTA) radicada por el actor, señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se conceda el registro de la marca comercial PETROLIZADO + GRÁFICO para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la nomenclatura vigente.

## **2.- Fundamentos de hecho**

1.- El 1º de marzo de 2000 el actor solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PETROLIZADO (MIXTA), para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional.

2.- Hechas las publicaciones de rigor, el Señor VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó escrito de observación dentro del término legal, invocando la existencia del registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA), que distingue productos de la Clase 25ª internacional.

3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 24402 de de 2000, declaró fundada la observación y denegó el registro de la marca solicitada. Los recursos de reposición y apelación en contra del citado acto, fueron resueltos de forma negativa, confirmando la decisión inicial, por cuanto la marca solicitada es similarmente confundible con la marca opositora previamente registrada a nombre del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, en sus aspectos fonéticos, ortográficos, gráficos y conceptuales.

## **3.- Normas violadas y concepto de la violación**

En opinión de la parte demandante, las decisiones administrativas demandadas son violatorias de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que el signo PETROLIZADO + GRÁFICA tiene la capacidad intrínseca y extrínseca suficiente para que pueda ser considerado como marca, pues tal como lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo opositor, el elemento predominante del mismo es el sintagma BODY GEAR a lo cual se agrega la circunstancia de que las locuciones

PETROLERO, PETROLEO y PETROLIZADO no tienen el mismo significado. En ese mismo orden de ideas y remitiéndose a los mismos argumentos que aparecen consignados en el acto que concedió el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO, se debe concluir necesariamente que la expresión PETROLIZADO también puede coexistir con ella pues las circunstancias son exactamente las mismas. Por tales razones, se configura igualmente la violación del artículo 83 del Acuerdo antes aludido, pues no están dadas las condiciones para predicar la configuración de ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en ese precepto.

En el peor de los casos el signo PETROLIZADO no sería registrable dada la existencia del registro de la marca PETROLEUM (MIXTA), del cual es titular el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, pero no obstante lo anterior, existe con él un acuerdo de coexistencia marcaria, en virtud del cual los titulares de los registros mencionados se comprometen a utilizar tales expresiones para distinguir productos pertenecientes a clases distintas de la nomenclatura Internacional vigente.

Con respecto a la violación del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena, no se expuso en la demanda el concepto de su violación.

Por razón de lo expuesto, el actor considera que no existe una razón jurídicamente válida para denegar el registro solicitado.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

El apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda manifestando que con la expedición de las resoluciones acusadas no se violaron las disposiciones comunitarias en ella mencionadas, pues la marca cuyo registro se denegó es similarmente confundible con la marca previamente registrada. Al respecto señaló:

“Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘PETROLIZADO’(mixta) clase 3, ‘BODY GEAR PETROLERO’ (mixta) y ‘TORRE DE PETROLEO’ (mixta) clase 25, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, en los aspectos gráficos,

fonéticos y conceptuales pues la marca solicitada semeja gravemente una torre de petróleo demasiado similar a las torres presentes en el diseño de la marca registrada y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor. Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, y no las partes unas de otras; así se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas”.|| “(...) si bien no se trata de los mismos productos, deberá tenerse en cuenta la similitud y conexidad presente entre estos, pues los bolsos, sombrillas, paraguas y bastones y la ropa generalmente comparten los mismos canales de comercialización, publicidad, y distribución y son complementarios y demasiados conexos y afines, lo que conllevaría a la confusión al consumidor sobre el origen de los productos”.

En relación con el Acuerdo celebrado por el actor con el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, el apoderado de la entidad dijo que “[...] aún en el evento en que tuviera alguna relevancia frente a la confundibilidad ello no eliminaría el riesgo de confusión frente a la otra marca opositora”.

A partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente administrativo referido a la solicitud de registro de la marca PETROLIZADO (MIXTA), concluye afirmando que la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico comunitario, agregando que en el curso del procedimiento gubernativo se garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa.

El apoderado de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por su parte, quien ostenta la calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó igualmente la demanda aduciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó en la primera de sus resoluciones al estimar que no existían pruebas idóneas que acreditaran el uso y la notoriedad del signo BODY GEAR PETROLERO, pues desde antes de 1986 se ha venido haciendo uso del mismo para comercializar productos de la Clase 3ª Internacional.

Adujo, por otra parte, que todos los signos que directa o indirectamente evoquen en el consumidor la idea de “petróleo” y cuyo registro marcario haya sido solicitado, tienen por objeto ocasionar confusión en los círculos mercantiles y obtener un aprovechamiento indebido de la reputación que tiene la marca mixta BODY GEAR PETROLERO. Por lo mismo, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó con total apego a la ley al negarle al señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ el registro de la marca PETROLIZADO, siendo

evidente que dicho signo es similarmente confundible a las marcas mixtas antes mencionadas.

### **III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron en sus alegatos los mismos planteamientos y consideraciones antes mencionados. El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.

### **IV.-LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

**PRIMERO:** El Juez Consultante debe analizar si el signo PRETROLIZADO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

**SEGUNDO:** 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 signos mixtos, denominativos y gráficos, es necesario conservar la 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.



**TERCERO:** El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemple un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

**CUARTO:** La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1.- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2.- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

**QUINTO:** 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 para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial o una enseña comercial protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**SEXTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a 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.

**SÉPTIMO:** De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca

prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

**OCTAVO:** Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

**NOVENO:** La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

## V.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

### CONSIDERACIONES

#### 1.- Problema jurídico a resolver

Tal como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados denegaron el registro del signo PETROLIZADO (mixto) solicitado por MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA, registrada a nombre del opositor, señor VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo PETROLIZADO + GRAFICA, conformada por la torre de petróleo inserta en la vocal "O", para distinguir productos de la clase 3ª de la nomenclatura internacional, es confundible o no con la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA, consistente en unas torres de petróleo, para distinguir productos de la clase 25ª y si, por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad, en atención a que no pueden ser objeto de registro las marcas "[...] que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase". En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial.

Para facilitar el análisis, se incorporan a continuación los signos en conflicto:

MARCA OPOSITORA REGISTRADA:



MARCA DENEGADA:

**PETROLIZADO**

## **2.- Normatividad aplicable**

Como quiera que la solicitud de registro de la marca denegada fue presentada el 1° de marzo de 2000, el Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación, puso de manifiesto que las normas aplicables al caso son las siguientes:

### **DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA**

**Artículo 81.-** Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

**Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

**Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

**Artículo 107.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

**Artículo 128.-** El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

### **3.- Análisis de los cargos**

#### **3.1.- Antecedentes jurisprudenciales**

Antes de abordar el análisis de las marcas en conflicto, resulta pertinente señalar que en ocasiones anteriores llegaron al conocimiento de la Sala controversias marcarias similares a la que ahora es objeto de decisión, resultando oportuno evocar algunas de las consideraciones que se hicieron en esos procesos y que quedaron consignadas en las providencias que se mencionan a continuación

**Expediente N°:** 11001-03-24-000-2000-6123-01

**Fecha de la Sentencia:** Veintidós (22) de octubre del dos mil cuatro (2004)

**Consejero Ponente:** RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

**Actor:** ALBEIRO RESTREPO SALAZAR

**Tercero Interesado:** VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA.

**Marcas en conflicto:** BODY GEAR PETROLERO (Mixta – Clase 25) y PETROLEUM (Mixta – Clase 25)

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas, la Sala optó por analizarlas como marcas denominativas tras considerar que el elemento gráfico no tenía relevancia representativa en el conjunto y por estimar que la parte denominativa era la más destacada y relevante. Al realizar el examen de confundibilidad de los signos, se dijo entre otras cosas, lo siguiente:

Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras de idioma extranjero, de las cuales la primera marca tiene un vocablo en castellano, PETROLERO, y dos cuyo significado no es de conocimiento común o popular, situación en la cual dicha marca se debe considerar como de fantasía o caprichosa, según lo indica la

jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en el numeral 7 de las conclusiones antes transcritas de la interpretación prejudicial traída al *sub lite*; mientras que la segunda marca está conformada por una palabra que no está en castellano pero que es entendible fácilmente en ese idioma, como PETROLEO. || [...] Como quiera que las palabras de ambas marcas son de idioma extranjero y la marca solicitada está conformada por varias palabras, de donde tendría varias sílabas tónicas, mientras que la registrada tiene una sola palabra, no es posible establecer este punto de comparación, pues ni se tiene una sola sílaba tónica ni una regla que permita determinarla, y su acentuación depende de cada persona que pronuncie cada signo, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. En consecuencia, no se cumple esta regla. [...] || Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, bajo el supuesto atrás señalado, la sílaba tónica es divergente, pues uno de los signos está conformado por varias palabras, y en la que guardan semejanza (PETROLERO y PETROLEUM) no es igual, por cuanto en la primera está situada en la tercera sílaba ( PETROLÉRO ), mientras que la otra marca enfrentada aparece ubicada en la segunda sílaba de la única palabra que la conforma – PETRÓLEUM -, por lo cual se cumple la regla que justamente denota menor probabilidad de semejanza || De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la inexistencia de una sílaba tónica y de la divergencia de la misma en la palabra que guarda semejanza en su escritura. [...] || En el campo ortográfico se aprecia que los signos están formados por un número de palabras y de sílabas diferentes, como quiera que la solicitada está compuesta por tres palabras y la registrada por una. || [...] vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos **BODY GEAR PETROLERO** y **PETROLEUM** son visualmente diferentes por su escritura. || En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones en parte caprichosas, pues se componen de palabras de idioma extranjero, varias de las cuales no son de dominio o conocimiento común. Sin embargo, ambas usan una palabra alusiva a un mismo concepto, que es el concepto de PETROLEO, pero con una diferencia consistente en que en la marca solicitada consiste en un adjetivo y por ende en una palabra derivada de dicho concepto, mientras que en la marca registrada está usada como sustantivo. [...] || En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la **Superintendencia de Industria y Comercio**, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca **BODY GEAR PETROLERO** no se violaron las normas invocadas en la demanda, porque atendida la diferencia anotada puede coexistir en el mercado con la marca **PETROLEUM** sin que puedan inducir al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca.

En virtud de lo expuesto, esta Corporación decidió denegar las pretensiones de la demanda, reafirmando con ello la falta de prosperidad de las observaciones formuladas por el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, como titular de la marca PETROLEUM (Clase 25) y la posibilidad de que dicha marca coexista en el mercado con el signo BODY GEAR PETROLERO (Clase 25).



**Expediente N°:** 11001-03-24-000-2002-00025-01  
**Fecha de la Sentencia:** Diez (10) de abril de dos mil ocho (2008)  
**Consejera Ponente:** Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBON  
**Actor:** ALBEIRO RESTREPO SALAZAR  
**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**Tercero Interesado:** VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA.  
**Marcas en conflicto:** BODY GEAR (Mixta – Clase 42), PETROLEUM (Mixta – Clase 25) y PETROLIZADO (Mixta – Clase 25)

En este segundo proceso, la Sala consideró que la marca BODY GEAR cumplía a cabalidad los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, siendo jurídicamente viable su registro. En este caso, como en el anterior, el análisis partió de la premisa según la cual el elemento denominativo prevalecía frente al gráfico y luego de efectuar el respectivo cotejo ortográfico, fonético y conceptual respecto de la marca registrada y sus opositoras (PETROLEUM y PETROLIZADO, ambas de la clase 25), se descartó la existencia de similitudes y de riesgos de confusión. De las tantas consideraciones contenidas en el fallo precitado, se destacan por su pertinencia las siguientes:

De acuerdo con la traducción oficial que obra a folio 22 efectuada por el señor Sergio Eleuterio Latorre, traductor e intérprete oficial según Resolución 2839 de 1991 del Ministerio de Justicia, *“BODY GEAR equivale a una dotación de ropa, guantes, casco, uniformes, lentes de protección, botas, zapatos, medias etc. A ser suministrado o que sirve para el vestuario y los accesorios del sector petrolero”*. || Por su parte el vocablo PETROLEUM es la traducción al inglés de la palabra “petróleo”, el cual puede identificarse fácilmente por el consumidor medio comoquiera que existe una clara similitud ortográfica entre los vocablos en español e inglés. Así mismo el vocablo PETROLIZADO es evocador de la idea de petróleo. || Si bien los vocablos analizados hacen referencia de una u otra forma al petróleo, no es posible considerar su similitud ideológica ya que el signo BODY GEAR no es de conocimiento común, razón por la cual se trata de un signo de fantasía. Al respecto la interpretación prejudicial que obra en el presente proceso establece: *“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.”* ||

En este caso, al igual que en el anterior, se denegaron las pretensiones de la demanda, quedando en firme el registro de la marca BODY GEAR (mixta- Clase 42) a nombre del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA.

**Expediente N°:** 11001-03-24-000-2001-00318-01  
**Fecha de la Sentencia:** Trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008)  
**Consejera Ponente:** MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO  
**Actor:** MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ

**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**Tercero Interesado:** VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA  
**Marcas en conflicto:** BODY GEAR PETROLERO (Mixta – Clase 25) y el signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» (Clase 3).

La controversia planteada en este tercer proceso, tuvo su origen en la determinación de la División de Superintendencia de Industria y Comercio de declarar fundada la oposición presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA frente a la solicitud de registro de la siguiente marca figurativa, elevada por el señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, quien actúa también como demandante en este proceso:



Como se puede apreciar, la marca figurativa solicitada a registro es la misma que aparece contenida en la marca cuyo registro fue denegado por los actos administrativos cuya legalidad se cuestiona en este proceso. Veamos:

**PETROLIZADO**

Pues bien, la Sala consideró en ese proceso que la entidad pública demandada no ha debido denegar el registro del signo figurativo solicitado para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, por cuanto, según su criterio, cumple los requisitos establecidos por la normatividad comunitaria para ser registrado como marca. Dentro de los argumentos expuestos en esa decisión, se ponen de relieve los siguientes:

La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo sobre la combinación resultante del aspecto denominativo BODY GEAR PETROLERO con el gráfico consistente en cuatro (4) torres de petróleo ubicadas en los costados, ello en sí mismo constituye la marca. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante. || Debe la Sala recordar que en

sentencia de 22 de octubre de 2004 se analizó la registrabilidad del signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» y se concluyó que en ésta prevalece el aspecto denominativo, de donde se desprende, necesariamente que, para el caso que ocupa la atención de la Sala, las torres de petróleo ubicadas a los costados de la expresión PETROLERO son accesorias a la marca y no una característica necesaria para identificar la marca y diferenciarla de otras semejantes. || No es cierto que el registro de la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la gráfica consistente en una torre de petróleo, pues ésta es, como se dijo, un accesorio a la parte denominativa de la marca, luego no puede alegarse un uso exclusivo cuando del registro de la marca no se desprende esa consecuencia. || [...]Para la Sala es evidente que «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional no guarda ninguna relación con éstos ni tampoco puede considerarse genérica o descriptiva de estos productos pues no sirve para designarlos, ni tampoco describe su naturaleza, composición, propiedades o características. || Ahora, un aspecto que merece destacarse es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues salta a la vista que las «*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*» comprendidas en la Clase 3ª nada tienen que ver con los «*vestidos, calzados, sombrerería*» comprendidos en la Clase 25 Internacional, lo que indica que entre los productos no existe conexión competitiva que pudiera, eventualmente, generar la confusión entre un producto u otro.

### 3.2.- El caso particular

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales anteriormente reseñados, así como los criterios consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen es procedente atender las súplicas de la demanda, de conformidad con el siguiente análisis.

En primer término, se impone dar aplicación a la siguiente regla general establecida por la jurisprudencia y la doctrina:

“Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia

diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.”

En aplicación de dicha regla, observa la Sala que el vocablo **PETROLIZADO**, si bien se asemeja a una de las locuciones que componen la marca **BODY GEAR PETROLERO**, previamente registrada a nombre del opositor, señor VICTOR HUGO ANGEL, esa similitud es apenas parcial.

En efecto y siguiendo la recomendación de analizar los signos enfrentados en su conjunto, esto es, sin descomponer la unidad de cada signo y sin privilegiar algunas de las partes o elementos que integran la marca opositora, la Sala considera que al observar de un solo golpe y de manera sucesiva las marcas enfrentadas, se puede advertir que entre ellas no existe una semejanza muy relevante, pues mientras la marca solicitada está compuesta por un solo vocablo (PETROLIZADO), el signo opositor está integrado por tres locuciones (BODY GEAR PETROLERO), sin que la semejanza que se observa entre las expresiones PETROLIZADO y PETROLERO, que evocan en la mente del consumidor la idea de “petróleo”, tenga la fuerza suficiente para inducirlo al error respecto de los productos identificados con una u otra marca, o en relación con su origen empresarial.

- BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO -
- BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO –
- BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO –
- BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO -

Como complemento de lo expuesto, es preciso recordar que la Sala en Sentencia del Trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), antes mencionada, ya había dicho de manera categórica que el otorgamiento del registro a la marca BODY GEAR PETROLERO, no significa que el titular de la marca opositora “[...] tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica”. Por lo mismo, “...la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante.”

Siguiendo esa estela argumentativa, es oportuno afirmar que si en el precitado fallo se aduce que el titular de la marca opositora está llamado a soportar el

registro de otras marcas que contengan la palabra “PETROLERO”, con mayor razón debe hacerlo en tratándose del vocablo “PETROLIZADO”, pues el hecho de se haya otorgado un registro previo al conjunto BODY GEAR PETROLERO, de manera alguna le confiere un derecho de uso exclusivo y excluyente de los adjetivos PETROLERO o PETROLIZADO.

En segundo lugar, la Sala considera que en el presente caso no se advierte la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión PETROLIZADO cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe reunir toda marca para que sea registrable.

La perceptibilidad se cumple claramente por la marca analizada, toda vez que puede ser aprehendida por el sentido de la vista, comoquiera que se compone por letras y dibujos que forman una estructura conjunta. Cumple igualmente el requisito denominado “susceptibilidad de representación gráfica”, al estar representada por letras e imágenes.

Aparte de las anteriores consideraciones, no huelga destacar que la marca solicitada para registro ya había sido registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza,<sup>1</sup> que es precisamente la misma a la cual pertenece la marca opositora. En ese orden de ideas, si una y otra coexisten pacíficamente en el mercado como marcas registradas en el mismo nomenclator 25, no hay ninguna razón para pensar que su registro en clases distintas (la 3ª y la 25ª) puedan llegar a ocasionar errores o confusiones en los consumidores.

Con respecto a los canales que se utilizan en la comercialización de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas, salta a la vista que las “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*” comprendidos en la Clase 3ª nada tienen que ver con los «*vestidos, calzados, sombrerería*» comprendidos en la Clase 25ª Internacional, lo que indica que entre los productos no existe conexión competitiva que pueda generar riesgos eventuales de

---

<sup>1</sup> Ver sentencia del 10 de abril de 2008, Rad. N° 11001-03-24-000-2002-00025-01, Consejera Ponente: Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBON.

confusión o asociación. El hecho de que la publicidad de los productos de la clase 3ª se pueda realizar mediante el empleo de bolsos, sombrillas, paraguas, bastones o prendas de vestir que forman parte de la Clase 25ª, no permite inferir de manera directa la existencia de una conexidad competitiva, capaz de generar riesgos de confusión o asociación en el mercado, más aún cuando esta misma Corporación ha sido enfática en señalar, como ya se anotó, que el uso del vocablo PETROLERO no es exclusivo de quien interviene como tercero en este proceso.

Por último, no sobra destacar que si bien el señor VICTOR HUGO ANGEL VILLALBA, alegó en la vía gubernativa la notoriedad de la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA, aduciendo su uso continuo e ininterrumpido, lo cierto es que al intervenir en este proceso no logró demostrar dicha notoriedad, lo cual releva a la Sala de formular cualquier tipo de consideraciones sobre el particular.

Con todo, es del caso recordar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N° 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND", al referirse a la necesidad de demostrar la notoriedad de las marcas, estableció los siguientes criterios, que en el asunto *sub examine* no fueron cumplidos:

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: || "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: || • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. || • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. || • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. || • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que en el caso de autos no se puede prohiar la tesis defendida por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el tercero interviniente, con respecto a la irregistrabilidad del signo PETROLIZADO, pues tal como queda dicho, la semejanza que tiene con el signo opositor no es relevante y no se presentan riesgos de conexidad competitiva, razón por la cual se despacharán de manera favorable las pretensiones de la demanda.

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,

**FALLA:**

**PRIMERO.-** DECLÁRASE LA NULIDAD de las Resoluciones 24401 del 29 de septiembre del 2000, 369 del 26 de enero del 2001 y 15499 del 30 de abril del 2001, las dos primeras expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró fundada la observación presentada por el Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, como titular de la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICO, y se denegó la solicitud de registro de la marca comercial PETROLIZADO (MIXTA) radicada por el actor, señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.-** ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta PETROLIZADO + GRÁFICA a favor de MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas.

**TERCERO.-** PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.-** En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**      **MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.**  
Presidente

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**      **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Ausente con excusa