



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00

Referencia: Acción de nulidad relativa

Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC

TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA "PICOLIN" Y LAS PREVIAMENTE REGISTRADAS MIXTA Y NOMINATIVA "TWEETY" Y "LOONEY TUNES", DE LA ACTORA, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN QUE PUEDA GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad **WARNER BROS ENTERTAINMENT INC.** mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 06159 de 3 de febrero de 2010, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio².

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º: Que el 17 de noviembre de 2005 el señor **GILBERTO JEREZ** solicitó el registro como marca del signo mixto "**PICOLIN**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 16³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

2º: Indicó que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad **TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P** presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que se afectarían sus derechos y reconocimiento sobre las marcas mixta, "**TWEETY**", y nominativa "**LOONEY TUNES**", de las cuales es titular en la misma Clase.

² En adelante SIC.

³ Dicho signo fue solicitado para amparar los siguientes productos: "[...] Papel, cartón y artículos de estas materia no comprendidos en otras clases; productos de imprentas y artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos, (pegamento) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, chichés). [...]".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

3º: Agregó que las sociedades **ZAIMELA DEL ECUADOR S.A.** y **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** también presentaron oposición con fundamento en que el signo solicitado era confundible con las marcas nominativa y mixta **"PEQUEÑIN"** y **"PICCOLIN"**, previamente registradas en la referida Clase, de las cuales son titulares respectivamente.

4º: Señaló que mediante Resolución núm. 29999 de 19 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos⁵ de la SIC declaró fundada solamente su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto **"PICCOLIN"**.

5º: Adujo que contra la citada resolución la sociedad **ZAIMELA DEL ECUADOR S.A.** y el señor **GILBERTO JEREZ**, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 39930 de 31 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, mediante la Resolución 06159 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro del signo **"PICCOLIN"**, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del referido señor.

⁵ Hoy Dirección de Signos Distintivos



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

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

Que la SIC, al expedir la resolución demandada, violó el artículo 136, literales d) y f), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto dicha entidad obvió que el elemento predominante y relevante del signo objeto de conflicto es el figurativo; y que, además, es el que ostenta la fuerza distintiva, pues la expresión que trae consigo **"PICOLIN"** es accesoria, por lo que el consumidor asumirá que esta corresponde al nombre del personaje que se ilustra.

Aseguró que la jurisprudencia marcaria ha determinado que cuando se presenta la referida situación entre marcas mixtas, el criterio de apreciación de la similitud se hará sobre el elemento figurativo⁶.

Adujo que el cotejo marcario entre los signos en conflicto debe hacerse sobre los elementos figurativos, que además de ser los predominantes dentro de las respectivas marcas son los semejantes y susceptibles de comparación.

Sostuvo que las similitudes entre los signos confrontados se producen desde un doble aspecto, estos son: i) visual y; ii) conceptual o ideológico.

⁶ Proceso 4-IP-88, Marca MERCEDES BENZ, G.O. de 24 de enero de 1989.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Indicó que el aspecto visual debe centrarse en los trazos singulares de las figuras o dibujos que constituyen cada signo. Que en el caso *sub examine* se destaca que los enfrentados representan una figura de un ave parada sobre los dos pies, con la cabeza grande en relación con el cuerpo y unos cuantos cabellos sobre ella; que la cara evoca los rasgos de un ser humano, pues tiene una líneas curvas que semejan dos mejillas y un pico de poco tamaño; y que la cola tiene la misma posición y las patas son de mayor tamaño que no guardan proporción con el resto del cuerpo, características descriptivas estas que inducen al público en error o asociación por el alto grado de confundibilidad presente entre ellos.

Manifestó que la jurisprudencia marcaria ha considerado que desde el punto de vista conceptual o ideológico, en tratándose de signos figurativos, la protección debe recaer no solo sobre el trazo del dibujo como tal, sino sobre la idea que éstos evocan.

Señaló que existe una gran similitud entre las figuras que componen los signos comparados, toda vez que no solo evocan la idea de un ave antropomorfa sino que, además, la expresión "**PICOLIN**" evoca e imita el nombre "**PIOLIN**", del reconocido personaje de la caricatura que se pretende proteger con la marca prioritaria "**TWEETY**", en inglés.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Estimó que el cotejo marcario debe ser más riguroso, por cuanto los signos en conflicto amparan productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que tienen la misma naturaleza y finalidad y se comercializan a través de los mismos canales y se promocionan por los mismos medios.

Aseguró que es titular de los derechos de autor sobre las historietas cómicas **"LOONEY TUNES"** o tonadas lunáticas en español, que hacen parte de la obra artística del personaje **"TWEETY"** o **"PIOLIN"**, en español, cuyas características gráficas se encuentran debidamente registradas en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos y se encuentran protegidas en Colombia, en virtud de lo dispuesto en la Ley 33 de 26 de octubre de 1987⁷, la cual dispone que el titular podrá ejercer los mismos derechos establecidos para las obras nacionales, sin sujeción a ningún requisito formal, y cualquier reproducción de sus elementos originales y creativos sin la debida autorización, constituiría un delito en la legislación interna imputable a título de dolo directo.

Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 137 y 172, *ibidem*, por indebida aplicación.

⁷ "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas", del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas, el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971".



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Señaló que el 6 de junio de 2008, el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Bogotá, profirió sentencia condenatoria contra el señor **GILBERTO JEREZ**, como autor de la conducta punible de defraudación de derechos de autor, por cuanto se demostró que comercializó productos con las figuras de las historietas cómicas "**LOONEY TUNES**", omitió los pagos de derechos de autor y se aprovechó injustamente de su notoriedad.

Que la Sala de Casación Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá⁸, al conocer en sede de apelación la referida decisión, la revocó y declaró la prescripción de la acción penal a favor de los allí investigados.

Sostuvo que, a su juicio, el señor **GILBERTO JEREZ** con la solicitud de registro como marca del signo "**PICOLIN**", lo que pretende es consolidar una conducta desleal.

Aseguró que los actos administrativos que concedieron el registro del signo "**PICOLIN**", adolecen de nulidad relativa por cuanto: i) la comercialización de afiches del personaje "**PICOLIN**", que imita a "**PIOLIN**" es una conducta desleal; ii) se probó el aprovechamiento de la notoriedad de una marca protegida; iii) se demostró la existencia del delito de defraudación de derechos de autor por parte

⁸ En adelante Tribunal.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

del solicitante a título de dolo directo y; iv) la solicitud de registro fue efectuada de mala fe con el fin de consolidar una conducta de competencia desleal al querer dotarla de una aparente legalidad derivada del registro marcario de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, pues se logró determinar dentro del procedimiento administrativo que el signo objeto de controversia no se encontraba inmerso en las causales de irregistrabilidad.

Manifestó que el análisis de las expresiones cotejadas debe realizarse en conjunto, de manera sucesiva, más no de forma simultánea, situación que permitió concluir que las similitudes entre las marcas registradas y la solicitada no eran susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, contrario a lo afirmado por la actora en esta instancia judicial.

Sostuvo que son ciertas y notorias las diferencias encontradas entre las marcas mixtas cotejadas, las cuales saltan fácilmente a la percepción del consumidor. Además, por tratarse de una marca



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

mixta, ésta siempre debe ir tal y como se concede su registro, es decir acompañada de la parte figurativa de la nominativa, no siendo posible que sean expuestas al público de forma desarticulada, sin hacer mención al nombre que hace parte de su marca.

Adujo que de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, se presume la buena fe en las actuaciones adelantadas por el señor **JEREZ** al momento de solicitar el registro de la marca objeto de controversia.

Indicó que no puede la actora pretender que los demás protagonistas del mercado se abstengan de comercializar sus productos y de registrar las marcas que los identifican, como sucede en el presente caso, pudiéndose configurar un abuso de la posición dominante por parte de ésta.

II.2.- El señor **GILBERTO JEREZ** guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

II.1.- La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo objeto de controversia posee elementos suficientes que lo dotan de distintividad y recordación en el público consumidor.

Indicó que se si la actora considera que la actuación desplegada por el señor **GILBERTO JEREZ** se encuentra, a su juicio, encuadrada en actos de competencia desleal, ésta no es la oportunidad pertinente para alegarla, puesto que lo que se está debatiendo es la nulidad de un acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de una marca comercial.

II.2.- En esta etapa procesal, tanto la parte demandante, el Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁹:

⁹ Proceso 54-IP-2020



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

"[...] 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo PICOLIN (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas TWEETY (mixta) y LOONEY TUNES (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PICOLIN (mixto) y la marca TWEETY (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

(i) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

- (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.*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

(ii) *Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos, según sea el caso:*

[...]

2.6. *Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.*

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. *Como la marca en controversia radica en la presunta confusión entre el signo PICOLIN (mixto) y la marca LOONEY TUNES (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*

[...]

3.4. *Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*

3.5. *En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.*

a) *Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*

b) *Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas especificadas en el párrafo 3.3, literal a) número ii), para el cotejo de signos denominativos.*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

[...]

4. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra

4.1. Como en el proceso interno se discute si el registro del signo PICOLIN (mixto) vulneró el derecho de autor sobre las obras LOONEY TUNES STYLE GUIDES y GUÍAS DE ESTÍLO DEL PERSONAJE PIOLIN (TWEETY), se abordará el tema planteado.

[...]

4.4. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

[...]

4.15. De ahí que la prohibición a que se refiere el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:

4.15.1. Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

4.15.2. El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

[...]

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

5.1. Dado que en el proceso interno el demandante, sostienen que las marcas TWEETY (mixta) y LOONEY TUNES (denominativa) cuya titularidad pertenece a WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. y TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. son presuntamente notorias, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

[...]

5.4. De la definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada.

[...]

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

[...]

Pruebas de la notoriedad

[...]

La notoriedad del signo solicitado a registro

[...]

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

[...]



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

6. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

6.1. Dado que en el presente caso el demandante manifestó que el signo PICOLIN (mixto) habría solicitado a registro con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema.

[...]

Definición de competencia desleal

[...]

7. La nulidad de registro de marca

7.1. En el proceso interno el demandante manifiesta que carecería de nulidad el registro de la marca PICOLIN (denominativa), en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema [...]

8. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

8.1. En el proceso interno WARNER BROS ENTERTAINMENT INC., solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca PICOLIN (denominativa) por presuntamente haber sido obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

[...]

8.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos:

i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486.

ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe [...]" (Resaltado fuera del texto)

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 06159 de 3 febrero de 2010**, concedió el registro de la marca mixta "**PICOLIN**", al señor



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

GILBERTO JEREZ para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *Papel, cartón y artículos de estas materia no comprendidos en otras clases; productos de imprentas y artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos, (pegamento) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, chichés* [...]".

Al respecto, la demandante alegó que la SIC obvió que el elemento predominante y relevante del signo objeto de conflicto es el figurativo y, además, es el que ostenta la fuerza distintiva, pues la expresión que trae consigo "**PICOLIN**" es accesoria, por lo que el consumidor asumirá que ésta corresponde al nombre del personaje que se ilustra.

Aseguró que los actos administrativos que concedieron el registro del signo "**PICOLIN**" adolecen de nulidad relativa por cuanto: i) la comercialización de afiches del personaje "**PICOLIN**", que imita a "**PIOLIN**" es una conducta desleal; ii) se probó el aprovechamiento de la notoriedad de una marca protegida; iii) se demostró la existencia del delito de defraudación de derechos de autor por parte del solicitante a título de dolo directo y; iv) la solicitud de registro fue



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

efectuada de mala fe con el fin de consolidar una conducta de competencia desleal al querer dotarla de una aparente legalidad derivada del registro marcario de su propiedad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y f), 137, 172, 224, 228 y 230¹⁰, de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinentes [...]*"; y que no interpretaba el artículo 136, Literal d), "[...] *debido a que no es tema de controversia los signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero [...]*".

El texto de las normas aludidas es el 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 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]"

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

[...]"

¹⁰ Los artículos 224, 228 y 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Artículo 137.- *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.*

[...]

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

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

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

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

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

[...]

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

[...]

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

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



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*
[...]

Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- a) *los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) *las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) *los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores [...]”. (Resaltado fuera del texto).

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

“[...] 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 las marcas en conflicto:





Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

MARCA MIXTA CUESTIONADA¹¹



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA¹²

LOONEY TUNES

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA¹³

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta **"PICOLIN"**, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso¹⁴, con otra mixta y nominativa **"TWEETY"** y **"LOONEY TUNES"**, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

¹¹ Folio 31 del expediente.

¹² Folio 31 del expediente.

¹³ Folio 31 del expediente.

¹⁴ El señor Gilberto Jerez.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas enfrentadas, 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 los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

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 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.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

- . 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 las 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.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, 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 [...]."

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto, así:

Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, "**PICOLIN**", se conforma por una (1) palabra, tres sílabas (3) (**PI-CO-LIN**), cuatro (4) consonantes (**P-C-L-N**) y tres (3) vocales (**I-O-I**), mientras que la marca previamente registrada,



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

“**TWEETY**”, está compuesta por una (1) palabra, tres (3) sílabas (**TWE-ET-Y**)¹⁵, cuatro (4) consonantes (**T-W-T-Y**) y dos vocales (**E-E**).

De igual manera, ocurre con la marca previamente registrada, “**LOONEY TUNES**”, toda vez que la misma está conformada por dos (2) palabras, cinco (5) sílabas (**LO-O-NEY-TU-NES**)¹⁶, seis (6) consonantes (**L-N-Y-T-N-S**) y cinco (5) vocales (**O-O-E-U-E**).

En virtud de lo expuesto, de la comparación entre los signos enfrentados no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la **similitud fonética**, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente diferentes.

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

PICOLIN - TWEETY - PICOLIN - TWEETY – PICOLIN - TWEETY
PICOLIN – TWEETY - PICOLIN - TWEETY – PICOLIN - TWEETY

¹⁵ Consultado el 24 de noviembre en <https://www.separarensilabas.com/index.php>

¹⁶ Consultado el 24 de noviembre en <https://www.separarensilabas.com/index.php>



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

PICOLIN – TWEETY - PICOLIN - TWEETY – PICOLIN - TWEETY
PICOLIN – TWEETY - PICOLIN - TWEETY – PICOLIN - TWEETY

PICOLIN - LOONEY TUNES - PICOLIN - LOONEY TUNES

PICOLIN - LOONEY TUNES - PICOLIN - LOONEY TUNES

PICOLIN - LOONEY TUNES - PICOLIN - LOONEY TUNES

PICOLIN - LOONEY TUNES - PICOLIN - LOONEY TUNES

Respecto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que la marca objeto de controversia es de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, mientras que las enfrentadas están conformadas por palabras escritas en el idioma inglés, esto es, “**TWEETY**”, “**LOONEY**” y “**TUNES**”.

Sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el *consumidor promedio colombiano*¹⁷, por lo que se consideran como signos de fantasía, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de

¹⁷ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “**TWEETY**”, “**LOONEY**” y “**TUNES**” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, "**PICOLIN**", es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que su marcas "**TWEETY**" y "**LOONEY TUNES**", previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello resulta irrelevante porque el análisis efectuado en precedencia permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada "**PICOLIN**" pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección¹⁸, cuando razonó así:

"[...]

*Para la Sala, es irrelevante que la marca "**BELMONT**" sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo "**DU MONT**" pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [...]"*

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella con tal fin.

Cabe resaltar que frente al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló que para que prospere la prohibición de registro de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

tercero, se debería tener en cuenta dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de propiedad industrial; y (ii) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de autor; sin embargo, si existiera consentimiento del titular del derecho del signo distintivo, el mismo se podría registrar. Para tal efecto, argumentó lo siguiente:

"[...]

4.4. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos **signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.**

[...]" (Destacado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 3º de la Decisión 351 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, define la obra como "[...] *toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma [...]*". A su vez, el artículo 4º *ibidem* señala algunas obras que pueden ser objeto de protección, como las expresadas por escrito (libros, folletos) y las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

Y el artículo 86 de la Ley 23 de 28 de enero de 1982, que aplica concurrentemente con la Decisión 351 de 1993, prevé que "[...] *Cuando el título de una obra no fuere genérico **sino individual y característico**, no podrá sin el correspondiente permiso del de autor ser adaptado para otra obra análoga [...].*"¹⁹

Ahora, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-97 el Tribunal efectuó un amplio análisis **sobre la protección del derecho de autor frente al registro marcario**, en la que señaló lo siguiente:

"[...] El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial -como lo dispone, por ejemplo, la ley española, que es seguida de cerca en ese sentido por la peruana-, lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta autorizada doctrina:

a) Para Armando SCIARRA, las ideas no son protegibles "sino que lo protegible es la expresión concreta y exteriorizada de esa idea y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección." Continúa: "...no debemos olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado en la creación, sino en la utilización. Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios."

¹⁹ Destacado fuera de texto.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

[...]

De allí que, siempre como ejemplo, una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

[...]

De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor.

[...]

Sobre el tema relativo al régimen jurídico aplicable a la protección del título, cuando éste es utilizado por separado de la obra y sin autorización de su autor, Delia LIPSZYC, comenta:

"a) Protección por el derecho de autor. Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor.

*"b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del régimen de protección contra actos de competencia desleal. Pero en este caso, **la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de valor o mérito artístico del título, sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor.***

"El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización.

[...]

Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas.

[...]

En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.

[...]

"Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

[...]

Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas [...].
(Destacado fuera de texto).

La Sección en sentencia de 25 de enero de 2019²⁰, manifestó que de la Interpretación Prejudicial en comento se desprendían importantes características de la protección por derechos de autor de las obras y de sus títulos, entre otras: i) se protegen los títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean originales; ii) no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad; iii) si el título de una obra no posee rasgos que revelen algún grado de creatividad, solo servirá para identificar la obra; y iv) el derecho sobre el título de la obra se limita a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas.

Por su parte, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 510-IP-2015 expresó que para que prospere la prohibición del registro de una marca que reproduce un título de una obra protegida por el derecho de autor, resulta indispensable comprobar: (i) que se trate de un título protegido por el derecho de autor, esto es, que tenga originalidad y (ii) que el uso de este título sea susceptible de crear

²⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 25 de enero de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2012-00309-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con la marca solicitada a registro.

Además, cabe mencionar que el Tribunal, en esa Interpretación, resaltó que “[...] reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcarlo, y que no existe en el derecho de autor [...]”²¹.

Precisado lo anterior, a la Sala le corresponde examinar si al conceder el registro de la marca mixta “**PICOLIN**”, para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la parte demandada violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, al ser la marca referida infractora de derechos de autor de un tercero.

Así las cosas, en cuanto al primer supuesto relativo a que se trate de un título protegido por el derecho de autor, esto es, que tenga

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00306-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

originalidad, esta Sala ha señalado que ni la norma comunitaria ni la legislación nacional aplicable definen el requisito de originalidad, por lo que es una cuestión de hecho que debe probar quien pretenda invocar la originalidad de una obra o de su título.

En el caso bajo examen, la sociedad actora únicamente aportó un certificado²² de la inscripción del traspaso de derechos de autor sobre diversas obras, de la compañía **TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P.** a favor de la sociedad **WARNER COMMUNICATIONS INC**, debidamente apostilladas y traducidas, en las que se observa una lista de títulos, entre los cuales aparecen "**LOONEY TUNES**" y "**TWEETY**".

Sin embargo, para la Sala dicho documento no es idóneo para demostrar la originalidad de los títulos en comento, por cuanto la sociedad actora **WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.** no figura como actual propietaria de los títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

Adicionalmente, la actora tampoco aportó pruebas en las que se demuestre que "**LOONEY TUNES**" y "**TWEETY**" poseen una cualidad particular original que tenga una individualidad

²² Expedido por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

característica que le brinde derechos de autor y que, por consiguiente, pueda impedir el registro de una marca homónima.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 136 la Decisión 486, en razón a que las expresiones "**LOONEY TUNES**" y "**TWEETY**" no cumplen con el requisito de originalidad para ser protegido por el derecho de autor y, en tal sentido, el acto administrativo acusado, por medio del cual se concedió la marca mixta "**PICOLIN**", para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, fue expedido en legal forma.

En consecuencia, la Sala considera innecesario referirse a las demás exigencias para la prohibición del registro del título de una obra como marca, ante el incumplimiento del primer requisito.²³

Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que el registro de la marca cuestionada se efectuó de mala fe y con el objeto de consolidar una conducta de competencia desleal, la Sala observa que el registro fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia.

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00306-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

En efecto, la SIC se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en dicha disposición, por cuanto no se probó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, hubiera actuado de manera contraria, esto es, de mala fe, que como bien lo señaló esta Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010²⁴, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso *sub lite*.

Así lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

"[...] Sobre la "mala fe", este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

*Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, **quien afirme inobservancia debe probarla**, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, **quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo**" (folio 307). El subrayado es ajeno al texto.*

*Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca "**TEXTURATTO**", para la clase 2ª Internacional, a favor de **BASF S.A.**, así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, **pues como sostiene el Tribunal, quien la***

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

aleque debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite [...]". (Destacado fuera de texto.)

Además, tampoco se demostró que en el comportamiento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que la actora no aportó suficientes pruebas que demostraran la configuración de una conducta desleal.

Cabe señalar que la quí demandante indicó que el 6 de junio de 2008, el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Bogotá²⁵ profirió sentencia condenatoria contra el señor **GILBERTO JEREZ**, como autor de la conducta punible de defraudación de derechos de autor, por cuanto se demostró que comercializó productos con las figuras de las historietas cómicas "**LOONEY TUNES**", omitió los pagos de derechos de autor y se aprovechó injustamente de su notoriedad.

Sin embargo, la Sala pone de presente que, como bien lo relató la actora en los hechos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá²⁶, al conocer en sede de

²⁵ En adelante Juzgado.

²⁶ En adelante Tribunal.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

apelación la referida decisión, la revocó y declaró la preescrpcion de la acción penal a favor de los allí investigados, por lo que la sentencia de primer grado no puede constituirse como un indicio de mala fe o de competencia desleal.

Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017²⁷, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente:

“[...] **Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.** [...]”. (Destacado fuera de texto).

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca **“PICOLIN”**, para amparar los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

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

Por último, se le reconocerá personería al doctor **LUIS EDUARDO SALAMANCA RODRÍGUEZ** como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 46 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00411-00
Actora: WARNER BROS ENTERTAINMENTC INC.

artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER al doctor **LUIS EDUARDO SALAMANCA RODRÍGUEZ** como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 46 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 2 de diciembre de 2021.

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Salva voto

(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS