



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020090016200

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Compagnie Gervais Danone

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Algarra S.A. y Alpina Productos Alimenticios S.A.

Tema: Cotejo de marcas mixtas. Signos mixtos con elemento nominativo compuesto.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Compagnie Gervais Danone contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008, 39881 de 21 de octubre de 2008 y 47724 de 25 de noviembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Compagnie Gervais Danone, en adelante la parte demandante¹, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, en adelante

¹ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3

² Cfr. Folios 21 a 62

³ "Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo"

Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172⁴ de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008⁶, “*Por la cual se resuelve una solicitud de registro*” y 39981 de 21 de octubre de 2008, “*por la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Algarra S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultados del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁷:

“[...] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 28094 del 31 de julio de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del a cual se decidió conceder el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) para distinguir: Carne, pescado, aves y caza; Extractos de carne; Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; Jaleas, mermeladas, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Yogurt; Aceites y grasas comestibles; productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional

“[...] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. [...]”.

⁴ “[...] 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 aplicará 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. [...]”.

⁵ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

⁶ Esta resolución concedió el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS, a favor de Algarra S.A.

⁷ Cfr. Folio 23 y 24



de Niza, a nombre de ALGARRA rechazando así las oposiciones presentadas por mi representada, CGD, y por ALPINA.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39881 del 21 de octubre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por mi representada CGD y por la apoderada de ALPINA contra la Resolución No. 28094 de 2008, confirmando así la decisión de otorgar el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) en clase 29 internacional a favor de la sociedad ALGARRA.

2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47724 del 25 de noviembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 28094 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se otorgó el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA), en clase 29 internacional a favor de la sociedad ALGARRA.

2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA), certificado de registro No. 368.336, registrada en clase veintinueve (29) internacional, expediente No. 07-046090, de propiedad de ALGARRA.

2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁸:

4.1. Algarrá S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó, el 9 de mayo de 2007, el registro como marca del signo mixto ALGARRA BIO PRODEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de junio de 2007 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577, presentándose oposición por: i) la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas DANONE ACTIMEL L CASEI DEFENSIS registradas en la República del Perú y en el Estado Plurinacional de Bolivia que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y en sus solicitudes de registro en Colombia del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS y signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para distinguir productos de la Clase

⁸ Cfr. Folios 24 y 32



29 de la Clasificación Internacional del Niza; y ii) Alpina Productos Alimenticios S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en su marca nominativa DEFENSIS que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante y Alpina Productos Alimenticios S.A., el 2 de septiembre de 2008 y el 31 de julio de 2008 respectivamente, presentaron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39881 de 21 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134⁹, literales a) y b)¹⁰ del artículo 135 y literal a)¹¹ del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

⁹ “[...] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[...]”

¹⁰ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad [...]”

¹¹ “[...] 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 servicios o servicios, o para



Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

6.1. Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[...] las resoluciones demandadas no solo violan la norma transcrita por el hecho de ser las marcas registradas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L CASI DEFENSIS y las solicitadas L. CASEI DEFENSIS y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, anteriores a la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) de ALGARRA, sino también porque esta es confundiblemente similar con aquellas [...]”¹².

6.2. Informó que “[...] la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de CGD, certificado de registro No. 88.588 fue otorgada el 13 de mayo de 2003 en Perú, la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de CGD certificado de registro No. 93.612-C fue otorgada el 17 de marzo de 2004 en Bolivia, la marca ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de CGD, certificado de registro No. 01/3136585 fue otorgada el 12 de diciembre de 2001 en Francia y la marca L. CASEI DEFENSIS de CGD certificado de registro No. 07/3485843 fue solicitada en Francia el 5 de marzo de 2007. Adicionalmente, en Colombia fue solicitado el registro de la marca L. CASEI DEFENSIS el 4 de octubre de 2006 y el registro de la marca mixta DANONE ACTIMEL L- CASEI DEFENSIS el 16 de abril de 2007. Por su parte la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA, fue solicitada el 9 de mayo de 2007 y otorgada el 25 de noviembre de 2008 [...]”¹³.

6.3. Afirmó que “[...] la expresión DEFENSIS que compone las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS que fueron previamente registradas por mi representada en Perú, Bolivia y Francia es el elemento característico de la marca en su conjunto, es el fermento lácteo que compone el yogurt con sus diferentes propiedades para el organismo

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

¹² Cfr. Folio 33

¹³ Ibidem.



humano. El público conoce el producto ACTIMEL, por su compuesto denominado L. CASEI DEFENSIS y es por dicho compuesto, que el mismo opta por consumir el mencionado yogurt [...]”¹⁴.

6.4. Agregó, en cuanto al cotejo visual de las marcas comparadas, que “[...] al observar los gráficos, es posible afirmar que la parte gráfica no es la preponderante en las marcas de mi representada ni en la marca recientemente otorgada a favor de ALGARRA. La parte preponderante en las marcas es la nominativa, y dentro de ellas las expresiones DEFENSIS y PRODEFENSIS, que son las que distinguen el lactobacilo y por ende las que le dan distintividad al producto, pues en últimas se trata de identificar el lactobacilo que distingue al yogurt [...]”¹⁵.

6.5. Sostuvo que “[...] CGD ha creado la marca L. CASEI DEFENSIS para identificar la bacteria específica del producto ACTIMEL de DANONE, por lo anterior, la marca matriz es ACTIMEL, la cual se encuentra acompañada por la expresión genérica L. CASEI que identifica la bacteria de ácido láctico y finalmente ese lactobacillus es identificado con la expresión DEFENSIS, que identifica dicha bacteria de ácido láctico. [...] Es importante poner de presente que la expresión DEFENSIS que compone la frase L. CASEI DEFENSIS NO es una frase explicativa del producto como tal sino la expresión utilizada por CGD para identificar su producto [...]”¹⁶.

6.6. Añadió que “[...] la expresión DEFENSIS acompañada de la expresión L. CASEI es un término de referencia inequívoco de un producto de CGD. Inequívoco para los consumidores que tienen en su mente esa clara relación e inequívoco con mucha más razón para ALGARRA, empresa que ejerce actividades en el mismo ramo industrial que mi representada. [...] En ese orden de ideas, se reitera que la expresión DEFENSIS no es explicativa ni evocativa ni de uso común para productos de la clase 29 internacional, pues DEFENSIS es un término acuñado en el mundo entero por CGD para designar una de las clases de LACTOBACILLUS CASEI, cultura probiótica viva que consumida en cantidades suficientes tiene un efecto sobre la salud. Existen varios tipos de L. CASEI y el fermento DEFENSIS exclusivo del producto ACTIMEL de DANONE corresponde al tipo de L. CASEI seleccionado por científicos de DANONE

¹⁴ Cfr. Folio 36

¹⁵ Cfr. Folio 37

¹⁶ Cfr. Folio 38

por su resistencia a los jugos gástricos y sus efectos sobre las defensas naturales del organismo [...]”¹⁷.

6.7. Señaló que “[...] con relación a la marca ALGARRA, ALGARRA BIO PRODEFENSIS, tal como se manifestó en puntos anteriores, la expresión ALGARRA identifica el origen del producto y la expresión BIO evoca un alimento natural, siendo la expresión PRODEFENSIS la que distingue el producto como tal, y en consecuencia el consumidor erróneamente asumirá que ese producto contiene la misma bacteria que contienen los productos fabricados por mi representada [...]”¹⁸.

6.8. Sostuvo, en cuanto al análisis de confundibilidad que debe realizarse frente a las marcas en conflicto y teniendo en cuenta lo anterior, que “[...] Es por ello que el cotejo en este especial caso se debe presentar entre la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA con el certificado de registro No. 368.336 y la expresión DEFENSIS que acompaña las marcas previamente registradas por mi representada en Perú, Bolivia y Francia y previamente solicitada en Colombia [...]”¹⁹.

6.9. Argumentó, considerando los elementos predominantes en el conjunto de cada una de las marcas, que “[...] la “percepción” de la marca otorgada, es altamente semejante a la percepción que se deriva de la expresión DEFENSIS que hace parte de las famosas marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS primeramente registradas por mi poderdante en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas en Colombia. De igual manera, al ser apreciadas en conjunto las marcas en conflicto, las mismas producen en el consumidor impresión de semejanza o de relación de suerte que un consumidor desprevenido, impactado más por las semejanzas que por las diferencias las asociaría con un origen común. Así las cosas, la coexistencia entre las marcas ALGARRA y de CGD generaría un alto riesgo de confusión en la mente de consumidor quien podría creer que los productos BIO de ALGARRA y ACTIMEL de DANONE contienen los mismos fermentos e ingredientes lo cual no es cierto en absoluto [...]”²⁰.

6.10. Añadió que “[...] al compararse los signos en conflicto en forma sucesiva y no simultánea presentan un alto grado de confundibilidad, pues las diferencias que presentan son MÍNIMAS e INSUFICIENTES para que un consumidor al encontrarlas

¹⁷ Cfr. Folio 40

¹⁸ Cfr. Folio 41

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.



en momentos diferentes y sucesivos, pueda distinguirlas, porque la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA y la expresión DEFENSIS que compone las marcas de GGD previamente registradas en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas en Colombia por mi representada, tienen los mismos elementos caracterizantes siendo casi idénticos. [...] Bajo estas circunstancias, de coexistir en el mercado existiría el riesgo de confusión entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS otorgada a favor de ALGARRA y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente registrada en Perú y en Bolivia, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS registradas previamente en Francia y L. CASEI DEFENSIS y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente solicitadas en Colombia por parte de mi mandante [...]"²¹.

6.11. Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas, que *"[...] al haberse otorgado la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS mediante las resoluciones aquí demandadas se coloca al consumidor frente a una potencial situación de confundibilidad o error, que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente, pues él encontrará en el mercado productos de igual naturaleza, con idénticos canales de distribución identificados con marcas confundiblemente similares, como lo es la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA que identifica el compuesto especial en su bebida identificada con la marca ALGARRA BIO, frente a las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L CASEI DEFENSIS de CGD que fueron registradas previamente en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas previamente en Colombia para identificar el mismo producto [...]"²².*

6.12. Afirmó que *"[...] en la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA, certificado de registro No. 368.336 y la expresión DEFENSIS que compone las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS de CGD hay coincidencia en la secuencia de vocales, en su longitud, en las raíces y desinencias sin presentar diferencias sustanciales, lo cual genera una identidad entre ellas [...]"²³.*

²¹ Cfr. Folio 41

²² Cfr. Folio 43

²³ Cfr. Folio 45



Segundo cargo: “Violación por inaplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901”

6.13. Sostuvo que “[...] las resoluciones expedidas por la Administración también vulneran la Convención Colombo – Francesa de 1901 [...]”²⁴. En este sentido, explicó que “[...] la sociedad CGD ya tenía sobre la marca ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA, registro No. 01/3136585 y sobre la marca nominativa L. CASEI DEFENSIS, registro No. 07/2485843 un derecho adquirido, y que es precisamente ese derecho adquirido el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la Convención Colombo Francesa de 1901. Esta protección no es contraria al derecho comunitario, sino complementaria en virtud de un acuerdo particular entre ambas naciones, la República de Colombia y la República Francesa [...]”²⁵.

Tercer cargo: “Violación directa del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por aplicación indebida”

6.14. Indicó que “[...] las resoluciones demandadas desconocieron abiertamente lo establecido en esta norma, pues consideraron, sin fundamento válido, que el signo ALGARRA BIO PRODEFENSIS tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir los productos de la empresa solicitante, frente a los que distingue mi representada con las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS registradas y solicitadas previamente en Perú, Bolivia, Francia y Colombia respectivamente, para identificar los mismos productos de la clase veintinueve (29) internacional, lo cual lleva a la necesidad de formular el presente cargo por indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, conforme al cual para que un signo pueda ser registrado como marca, debe tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de ser representado gráficamente [...]”²⁶.

Cuarto cargo: “Violación directa del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación”

6.15. Reiteró que “[...] la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA en clase veintinueve (29) internacional, carece de distintividad frente a las marcas

²⁴ Cfr. Folio 48

²⁵ Cfr. Folio 51

²⁶ Cfr. Folios 57 a 58



DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS de mi representada. En efecto, de haberse efectuado el cotejo marcario entre las marcas ALGARRA BIO PRODEFENSIS frente a DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS, la administración habría evidenciado que la primera no tiene aptitud para distinguir bienes en el mercado, por precisamente ser confundible con otras previamente registradas [...]”²⁷.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada²⁸ contestó la demanda²⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto de los cargos de violación del artículo 134, literales a) y b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136

7.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la Decisión 486, toda vez que “[...] las resoluciones acusadas son producto de un examen de registrabilidad previo que se realizó para determinar la procedibilidad de la marca “ALAGARRA BIO PRODEFENSIS”, actuando esta Superintendencia de manera razonada y motivada, guiando su actuación por el procedimiento señalado para la obtención del registro marcario y, en especial, del examen de registrabilidad efectuado, cumpliendo así con la finalidad de garantizar que el signo analizado cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, evidenciándose que, contrario a lo manifestado por el actor, no se incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión [...]”³⁰.

7.2. Agregó que “[...] fue tal el análisis efectuado que para expedir las decisiones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para

²⁷ Cfr. Folio 58

²⁸ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 194

²⁹ Cfr. Folios 184 a 193

³⁰ Cfr. Folio 187

realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entre los signos mixtos “DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS”, para identificar productos de la Clase 29, y la marca “ALGARRA BIO PRODEFENSIS” que identifican productos de la misma clase internacional, perteneciente a ALPINA S.A., a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor [...]”³¹.

7.3. Sostuvo, frente a la comparación visual y ortográfica, que “[...] pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las enfrentadas se comparte la palabra defensis, los signos enfrentados son claramente disimiles dejando ver una estructura independiente en cada conjunto del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado. [...] Frente al aspecto visual, las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado [...]”³².

7.4. Afirmó, sobre la comparación fonética, que “[...] se observa que la marca solicitada “ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) y el signo de la sociedad demandante “DANONE ACCTIMEL L. CASEI DEFENSIS” contienen sílabas que le otorga distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre una y otro que lleven a pensar en una posible confusión al consumidor, por lo cual, no se comparte los argumentos de la actora [...]”³³.

7.5. Añadió que “[...] el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la clasificación internacional, no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial [...]”³⁴.

7.6. Señaló, en cuanto al uso de la palabra defensis, que “[...] existen más marcas incluyendo los signos en conflicto, que utilizan la partícula común DEFENSIS, la cual en marcas no son susceptibles de ser consideradas en el cotejo, tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta circunstancia es una excepción a la regla general de la visión de conjunto aplicable a

³¹ *Ibidem*

³² Cfr. Folio 191

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.



las marcas, en donde el todo prevalece sobre sus partes, de manera que la distintividad debe buscarse en el elemento o partículas diferentes que integran los signos en conflicto [...]”³⁵.

7.7. Concluyó que “[...] el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional, no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial [...]”³⁶.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso

8. Algarra S.A., como tercero con interés en las resultas del proceso,³⁷ contestó la demanda³⁸ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486

8.1. Sostuvo que “[...] contrario a lo manifestado por la apoderada de la sociedad demandante, el signo ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTO) si cumple con los presupuestos de registrabilidad establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, sin encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad alegada, pues como se observa, dicho signo presenta la suficiente fuerza distintiva para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, haciendo posible que el consumidor o usuario los selecciones y los distinga respecto de aquellos que identifican las marcas base de la oposición formulada en su momento, o de cualquier otra en el mercado que pueda incluir la denominación DEFENSIS [...]”³⁹.

8.2. Advirtió que “[...] cada una de las marcas registradas por mi representada forma parte de una familia de marcas que se ha venido consolidando a efectos de fortalecerla como signo distintivo que traduce una imagen corporativa, logrando que la misma haya obtenido un alto nivel de reconocimiento para identificar cada uno de los

³⁵ Cfr. Folio 193

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 127

³⁸ Cfr. Folios 105 a 126

³⁹ Cfr. Folio 113



productos que comercializa, razón por la que el signo ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTO) es plenamente apto para identificar e indicar el origen empresarial y la calidad de los productos que distingue, sin que se genere un riesgo de confusión o asociación [...]”⁴⁰.

Respecto del cargo de violación del literal a del artículo 136 de la Decisión 486

8.3. Indicó que “[...] los signos en conflicto presentan diferencias en sus aspectos gráfico, fonético, y ortográfico, hecho que evidencia la total distintividad de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) concedida en el expediente 07-46090, razón por la que podemos concluir que en el presente asunto no puede admitirse el concepto de violación respecto de la indebida o incorrecta aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del acuerdo de Cartagena, alegado por la apoderada de la sociedad demandante [...]”⁴¹.

8.4. Explicó que “[...] en el caso objeto de discusión, en donde una de las palabras incorporadas a la marca ALGARRA, BIO PRODEFENSIS, se encuentra contenida parcialmente en varias marcas otorgadas a nombre de diferentes titulares para identificar productos en la misma clase internacional, no es razón suficiente para considerar que entre las mismas puede generarse un error o riesgo de asociación, toda vez que para determinar dicho riesgo y la posibilidad efectiva de que el mismo se genere en el mercado será necesario que el examinador realice una apreciación global y conjunta de los signos en conflicto, determinando cuáles son las palabras y gráficos que los componen, así como en nivel de relevancia de cada uno de ellos dentro de los respectivos conjuntos marcarios [...]”⁴².

8.5. Señaló, sobre los argumentos de la parte demandante, que “[...] la opositora en su momento, realizó un cotejo parcializado y por ende errado, desconociendo los citados criterios, ya que centró su atención en realizar la comparación de los signos en conflicto dividiendo la marca solicitada sin tener en cuenta la totalidad de los componentes que la integran [...]”⁴³.

⁴⁰ Cfr. Folio 114

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Cfr. Folios 114 a 115

⁴³ Cfr. Folio 116



8.6. Afirmó, frente a la comparación de las marcas en cuestión, que “[...] entre los signos en conflicto no se presentan similitudes capaces de generar error o riesgo de asociación, más aun si se tiene en cuenta que la única similitud existente entre los mismos radica en la incorporación de la denominación DEFENSIS, la cual ha sido objeto de diferentes pronunciamientos en razón a que la misma se constituye como un elemento que evoca una característica técnica de los productos que ampara cada una de las marcas objeto de análisis, de tal suerte que hasta el momento se ha permitido la coexistencia pacífica de las mismas, pese a que su titularidad radica en cabeza de diferentes competidores [...]”⁴⁴.

8.7. Explicó, frente a lo anterior, que “[...] la denominación DEFENSIS corresponde al nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos, cuya variedad taxonómicamente ha sido denominada así, constituyendo un término científico que evoca una de las calidades del producto que lo incorpora, por lo que legalmente resulta inapropiable como marca para identificar productos en la clase 29 internacional [...]”⁴⁵.

8.8. Arguyó, en este sentido, que “[...] el hecho de que las marcas opositoras en su momento contengan la expresión DEFENSIS, no constituye por si solo un fundamento suficientemente válido para considerar que la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (Mixta) se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad que cada una de las opositoras formuló en su momento, toda vez que dicha denominación necesariamente deberá ser analizada como un vocablo de uso común, lo cual implica que no pueda otorgarse y/o reclamarse un derecho de exclusiva sobre la misma [...]”⁴⁶.

8.9. Concluyó que “[...] en el caso bajo examen el estudio de registrabilidad se realizó teniendo en cuenta que la técnica propia del análisis de confundibilidad, el cual no permite fijar semejanzas a partir de palabras o conceptos inapropiables, como lo es en este caso la denominación DEFENSIS; razón por la que además no resultaría pertinente comparar únicamente la expresión genérica o de uso común y usual que comparten los signos en conflicto, pues como se indicó, dicha expresión no es monopolizable y por ende debe quedar excluida del análisis marcario [...]”⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. Folios 117 a 118

⁴⁵ Cfr. Folio 118

⁴⁶ Cfr. Folio 119

⁴⁷ Cfr. Folio 119



9. Alpina Productos Alimenticios S.A., como tercero con interés en las resultas del proceso,⁴⁸ contestó la demanda⁴⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación por inaplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901

9.1. Explicó que “[...] si bien es cierto que una marca registrada en Francia puede tener protección en Colombia conforme lo establecido en la norma en cita, también lo es que el grado o mejor la forma de protección dependerá de la existencia o no de un registro previo en Colombia, de suerte tal que en caso de que la marca cuya protección se busca esté registrada de forma exclusiva en Francia, esta protección tendrá efectividad en la medida en que la parte interesada, acuda ante la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento interno de nuestro país, de acuerdo con lo cual debería oponerse a la solicitud de registro con base en la existencia de sus derechos en aquel país, participando en el trámite administrativo que se surte para el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio [...]”⁵⁰.

9.2. Señaló que “[...] tal como se evidencia del trámite administrativo adelantado, la sociedad hoy demandante no dio a conocer en el trámite administrativo adelantado en la vía gubernativa para el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS presentada por ALGARRA la existencia de sus derechos previos en Francia sobre las marcas ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA L CASEI DEFENSIS, salta de bulto que no es posible acusar el acto administrativo proferido por esa entidad de desconocer la aplicación de la Convención Colombo-Francesa, al no reconocer los derechos previos que alea tener la sociedad demandante, teniendo en cuenta que la entidad encargada del registro no se encuentra obligada a revisar el registro de marcas en Francia al momento de estudiar la solicitud de una marca en Colombia, siendo esta actividad una carga exclusiva de la parte que busca la protección de sus derechos en nuestro país, a quien conforme el principio de trato nacional, le será atendida su oposición en ejercicio de los mismos derecho concedidos a los nacionales

⁴⁸ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 174

⁴⁹ Cfr. Folios 133 a 171

⁵⁰ Cfr. Folio 139



del territorio, siempre y cuando su actuación se ajuste a los marcos de legalidad y procedimiento, establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina [...]”⁵¹.

9.3. Aclaró que “[...] aun a pesar de que la sociedad demandante se hubiera opuesto al registro de la marca de la sociedad ALGARRA basándose en la existencia de los derechos anteriores que alega tener en Francia, esta circunstancia por sí sola no representa la obligatoriedad de que se niegue el registro a favor del tercero solicitante, ya que lo que se garantiza no es el rechazo ipso facto de la solicitud que se presente, sino la aplicación del procedimiento de oposición en virtud del cual la entidad encargada del trámite, iniciará la evaluación del signo solicitado con especial observancia de los argumentos del opositor, los cuales en caso de encontrarlos válidos y fundados, darán lugar a la negación del registro, de lo que se obtiene que en todo caso es posible que aún a pesar del trámite de oposición, la marca solicitada pueda ser concedida en caso de no establecerse la causal de irregistrabilidad alegada [...]”⁵².

9.4. Reiteró que “[...] los actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no desconocen la Convención suscrita ente Francia y Colombia, respecto del desconocimiento de los derechos que posee en aquel país la sociedad demandante, ya que aquella no los dio a conocer como soporte de la oposición presentada en el trámite de vía gubernativa, de acuerdo con lo cual la Superintendencia no viola la Convención, al no tener en cuenta las marcas registradas en Francia dentro del análisis realizado, a que tal circunstancia obedece al silencio que sobre su existencia, fue guardado por la titular de aquellas [...]”⁵³.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

9.5. Señaló que “[...] tal y como lo estableció la Superintendencia, la expresión DEFENSIS registrada como marca por la sociedad ALPINA evoca la característica de defensas, refiriendo en la mente de los consumidores que este es el campo de acción sobre el cual los productos ofrecidos pretenden actuar. Así las cosas, es precisamente esta expresión sobre la cual exclusivamente funda su inconformismo la demandante, la que deberá estar de acuerdo con la Jurisprudencia, ser la que menos debe tenerse

⁵¹ Cfr. Folios 140 a 141

⁵² Cfr. Folios 141 a 142

⁵³ Cfr. Folios 142 a 143



en cuenta a efectos de realizar el análisis comparativo, debiéndose centrar la atención en aquellos elementos que la acompañan, los cuales deben inyectarle la distintividad suficiente, a efectos de evitar el riesgo de confusión con los signos preexistentes [...]”⁵⁴.

9.6. Afirmó, que “[...] realizando el análisis de confundibilidad se obtiene que de la simple extensión los signos enfrentados, impide que exista el riesgo de confusión alegado por la parte actora, generándose contrariamente un alto grado de diferenciación que no permite que se identifiquen o asemejen entre ellas [...]”⁵⁵.

9.7. Añadió que “[...] del cotejo sucesivo de las marcas en conflicto se desprende que las denominaciones cotejadas al ser comparadas sucesivamente y aún con una misma expresión común entre ellas (DEFENSIS), son fácilmente diferenciables por la estructura gramatical de cada una de ellas y su extensión, que impiden el supuesto riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante [...]”⁵⁶.

9.8. Indicó, sobre el análisis de confundibilidad fonético, que “[...] las letras que componen las expresiones que conforman las marcas objeto de análisis, se encuentran ubicadas en diferente orden, siendo inexistente por tanto la coincidencia que anota la sociedad demandante, entre las vocales que forman parte de cada uno de los signos cotejados, siendo entonces forzoso determinar que si alguna coincidencia en cuanto a la ubicación se reporta, esta circunstancia tiene exclusivamente relación con la expresión DEFENSIS que se repite en las diferentes marcas, y que por su carácter evocativo a pesar de ser registrable, no es de uso exclusivo, de acuerdo con lo cual como se indicó, la distintividad de las marca que la comparten, radica en los elementos adicionales que a ellas se incorporan [...]”⁵⁷.

9.9. Afirmó, en relación al análisis de confundibilidad ideológico, que “[...] si bien las marcas comparten la expresión DEFENSIS que como signo registrado es de titularidad de la sociedad ALPINA y la cual como se indicó evoca a las defensas, aquellas que son de propiedad de las sociedad ALGARRA y DANONE incluyen elementos que les inyectan distintividad y que no tiene significado alguno, más allá de

⁵⁴ Cfr. Folios 155 a 156

⁵⁵ Cfr. Folio 157

⁵⁶ Cfr. Folio 157

⁵⁷ Cfr. Folio 160



que al incluir las denominaciones de las empresas que lo fabrican, generan una inmediata relación con un determinado origen empresarial [...]”⁵⁸.

9.10. Agregó que “[...] analizados en debida forma todos los aspectos para realizar el análisis de confundibilidad entre las marcas ALGARRA BIO PRODEFENSIS, DANONE ACTIMEL L CASEI DEFENSIS y DEFENSIS, se hace evidente la inexistencia de una ausencia de distintividad, por lo que la marca de la sociedad ALGARRA y que es cuestionada por la sociedad DANONE mediante esta demanda, resulta del todo registrable al cumplir los requisitos de ley y no vulnerar el derecho de terceros, incluso aquel que le corresponde a mi representada [...]”⁵⁹.

Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486

9.11. Reiteró que “[...] para este caso, la marca de la sociedad ALGARRA si bien incluye la expresión DEFENSIS que compone la marca de la sociedad ALPINA y que además es elemento integrante de la marca de la sociedad DANONE, cuenta con factores adicionales que a ella se integran para formar un signo distintivo diferente de aquellos de los cuales son titulares las sociedades ALPINA y DANONE [...]”⁶⁰.

9.12. Explicó, frente a lo anterior, que “[...] esta especial circunstancia es la que impide, que realizando un debido análisis de los signos enfrentados como el que aquí tuvo lugar en el capítulo anterior, pueda concluirse que las marcas y para este específico caso ALGARRA BIO PRODEFENSIS + GRÁFICA, carezca del requisito de distintividad, exigido en las normas frente a las cuales se denuncia desconocimiento en esta demanda. Así, la especial composición de cada una de las marcas, hace que entre ellas existe la suficiente fuerza distintiva, como para impedir que sobre las mismas se genere cualquier grado de similitud y/o confundibilidad, que impida su pacífica coexistencia en el mercado [...]”⁶¹.

9.13. Concluyó que “[...] cada una de las marcas, goza de la suficiente fuerza distintiva tanto intrínseca como extrínseca, de acuerdo con lo cual cumplen con los requisitos

⁵⁸ Cfr. Folio 163

⁵⁹ Cfr. Folio 164

⁶⁰ Cfr. Folio 166

⁶¹ *Ibidem*.

de registrabilidad, teniendo la facultad de coexistir en el mercado al no resultar confundibles, atendiendo a la visión en conjunto [...]”⁶².

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 2015⁶³, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 321-IP-2016 el 21 de septiembre de 2016⁶⁴, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 del Literal a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

2. No procede la interpretación del Artículo 134 ni del literal a) y b) del Artículo 135 de la citada normativa por no resultar pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas citadas, no son materia de la controversia discutida.

3. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas [...]”⁶⁵ (Destacado fuera del texto).

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2018, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto proferido el 8 de marzo de 2019⁶⁶, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días,

⁶² *Ibidem.*

⁶³ Cfr. Folios 217 y 218

⁶⁴ Cfr. Folios 330 a 345

⁶⁵ Cfr. Folios 335 y 336

⁶⁶ Cfr. Folio 541

para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

15. Durante el término legal, la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones a la misma. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 321-IP-2016 proferida el 21 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Visto el artículo 128 numeral 7.⁶⁷ del Código Contencioso Administrativo⁶⁸, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308⁶⁹ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁷⁰, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13⁷¹ del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019⁷², expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

⁶⁷ “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

⁶⁸ Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

⁶⁹ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

⁷⁰ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

⁷¹ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

⁷² “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.



18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados⁷³ son los siguientes:

19.1. **Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008⁷⁴**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó:

“[...]

2. Caso en estudio

En el caso que nos ocupa es preciso señalar, que revisada la base de datos de la entidad, se encontró que efectivamente la sociedad opositora COMPAGNIE GERVAIS DANONE presentó solicitud de registro de la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (nominativa), expediente N° 07-37492, para distinguir productos de la clase 29, cumpliendo de esta manera con el requisito exigido por la normatividad andina para acreditar el interés real en el mercado, con base en la marca DANONE ACTIMEL L. CACEI DEFENSIS registrada en Perú y Bolivia, para lo cual allegó copia certificada del registro [...]

Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro ALGARRA BIO PRODEFENSIS y las marcas previamente registradas DEFENSIS (nominativa), certificado N° 298569, clase 29, vigente hasta el 17 de junio de 2015, cuyo titular es la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., y la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, expediente N° 07-37492, clase 29, cuyo titular es la sociedad Compagnie Gervais Danone.

Los signos a cotejar son los siguientes:

⁷³ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

⁷⁴ Cfr. Folios 70 a 75

El signo solicitado



La marca registrada

DEFENSIS (nominativa)

DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS

[...]

Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta oficina considera que **el signo solicitado ALGARRA BIO PRODEFENSIS frente a las marcas opositoras DEFENSIS y DANONE L. CASEI DEFENSIS, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto pese a que comparten la expresión “DEFENSIS” en ella no puede radicar la confundibilidad, ya que dicha expresión es usualmente utilizada para designar productos de la clase 29 internacional, teniendo en cuenta que evoca el concepto de “DEFENSAS”, por lo cual se deben tener en cuenta los elementos adicionales que contienen, vale decir, la expresión “ALGARRA BIO” en la marca solicitada y “DANONE ACTIMEL L.” en la marca previamente solicitada, los cuales permiten su diferenciación e individualización.**

De otro lado, **teniendo en cuenta la naturaleza mixta del signo solicitado, se encuentra acompañado de un componente gráfico característico que le confiere una caracterización especial frente a los signos registrados, ya que generan una percepción visual diferente que facilita su individualización por parte del consumidor, quien no se confundirá al encontrarlos en el mercado, teniendo claro que se trata de marcas diferentes, pudiendo relacionar los productos que cada una de ellas identifica con un origen empresarial determinado, sin incurrir en error.**

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundadas las oposiciones de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de

La marca: *ALGARRA BIO PRODEFENSIS (Mixta)*

(Según modelo adjunto)



Para distinguir: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la clase 29 de la octava edición de la clasificación internacional de Niza.

Titular: *Algarra S.A.*

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

19.2. **Resolución núm. 39881 de 21 de octubre de 2008**⁷⁵, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, en la cual se indicó:

"[...]"

2. Caso en estudio

Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro ALGARRA BIO PRODEFENSIS y las marcas previamente registradas:

- *DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, registrada en el Perú, por la sociedad Compagnie Gervais Danone, para identificar productos de la clase 29 Internacional, con certificado No. 88588, vigente hasta el 13 de mayo de 2013.*
- *DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, registrada en Bolivia, por la sociedad Compagnie Gervais Danone, para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional, certificado No. 93612-C, vigente hasta el 17 de marzo de 2014.*

⁷⁵ Cfr. Folios 76 a 81



- *DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS*, tramitada en el expediente No. 07-37492, concedida mediante resolución No. 40664 de 2007, la cual no se encuentra en firme por encontrarse abierta la vía gubernativa.
- *DEFENSIS*, certificado No. 298569, clase 29, vigente hasta el 17 de junio de 2015, cuyo titular es la sociedad Alpina productos Alimenticios S.A.

[...]

Ahora bien, sostienen las sociedades opositoras en sus recursos, que no comparten el criterio de la División, al establecer que la palabra “DEFENSIS” es inapropiable y por ende puede ser empleada por cualquier empresario.

Al respecto debemos señalar que la expresión “DEFENSIS” es evocativa de una cualidad o de una característica del producto a comercializar, puesto que evoca o sugiere la expresión “defensas”, término que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia, entre otras acepciones, a un “mecanismo natural por el que un organismo se protege de agresiones externas”. Dicho significado es plenamente reconocido en nuestro lenguaje, por lo que el consumidor al apreciarlo, lo asociará directamente un alimento lácteo que contribuye a aumentar las defensas del organismo.

Ahora bien, **al ser la marca DEFENSIS, evocativa de las características de un producto, puede ser empleada por cualquier otro empresario como explicativa, a fin de señalar una particularidad de los productos, como es la de contener ingredientes, como la bacteria Lactobacillus Casei, que ayudan a aumentar las defensas del organismo, siempre y cuando se acompañe de elementos adicionales preponderantes que la diferencien de aquellas marcas previamente registradas.**

Por lo anterior, es claro para esta División, que **las oposiciones formuladas por la sociedad Compagnie Gervais Danone y por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., con fundamento en sus marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS, no son susceptibles de prosperar, por cuanto la expresión “DEFENSIS”, al ser evocativa de una característica del producto y al ser una expresión débil, puede ser empleada por terceros, siempre y cuando se acompañe de otros elementos que le confieran distintividad.**

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 28094 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. [...]” (Destacado fuera de texto).

19.3. **Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008**⁷⁶, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, en la cual se indicó:

[...]

*Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos, **ALGARRA BIO PRODEFENSIS y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS**, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que si bien coinciden en la sílaba (**DEFENSIS**), los demás elementos incluidos en ellas (**ALGARRA BIO PRODEFENSIS – DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS**), les otorgan una diferencia visual y fonética que permite su coexistencia sin que se presente el mencionado riesgo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que entre las expresiones **ALGARRA** y **DANONE** no existe ningún tipo de semejanza desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, pues claramente las mismas remiten a un origen empresarial determinado.*

*Por lo demás, el hecho de que la sociedad **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, tenga protegida la expresión **DEFENSIS**, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos que cuenten con elementos diferenciadores, y mucho menos es presupuesto para la obtención en titularidad de dicha expresión, más allá del sentido que le hemos dado, el de evocativo de una cualidad del producto y por lo tanto débil. Naturalmente, de lo anterior también se desprende que la expresión **DEFENSIS**, fue reconocido en virtud del carácter evocativo que adquiere para los productos amparados y en atención a la connotación que el consumidor le puede dar al momento de tener contacto con la marca.*

*En efecto, la expresión **DEFENSIS**, además de evocar uno de los factores que lo producen es también evocativa de la expresión **Defensas**, término claramente percibido y comprendido por el consumidor como la acción y efecto de defender o defenderse, elemento que coadyuvaría al consumidor a adquirir el producto en virtud de sus cualidades de protección ya se, del sistema inmunológico o de otras que el producto proponga a través de los sistemas de publicidad y divulgación.*

2.2. Relación de productos o servicios

Dado que los signos enfrentados no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

*En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**.*

⁷⁶ Cfr. Folios 82 a 87

3. Examen de registrabilidad

Por otro lado, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca DEFENSIS (nominativa), con Certificado de Registro N° 298.569, (Clase 29), vigente hasta el 17 de junio de 2015, cuyo titular es la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

[...]

Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que **los signos enfrentados, ALGARRA BIO PRODEFENSIS y DEFENSIS, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior por cuanto si bien el signo solicitado reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca registrada, los demás elementos en el signo solicitado a registro (ALGARRA BIO PRODEFENSIS) son diferentes. Por lo tanto, al ser apreciados los signos en su conjunto se evidencia que, aunque cuentan con una raíz común, cuentan con elementos diferenciadores desde el punto de vista fonético, visual y conceptual, que permitiría su coexistencia en el mercado.**

Por otro lado, desde el punto de vista gráfico se observa que el signo solicitado a registro es mixto y contienen elementos figurativos y de diseño, así como un tipo de letra definido que coadyuvan a elevar el nivel distintivo, permitiendo así su diferenciación en el mercado.

Por último, el hecho que se la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., tenga protegida la expresión DEFENSIS, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos que cuenten con elementos diferenciadores, y mucho menos es presupuesto para la obtención en titularidad de dicha expresión, más allá del sentido que le hemos dado, el de evocativo de una cualidad del producto y por lo tanto débil. Naturalmente, de lo anterior también se desprende que la expresión DEFENSIS, fue reconocido en virtud del carácter evocativo que adquiere para los productos amparados y en atención a la connotación que el consumidor le puede dar al momento de tener contacto con la marca.

En efecto, la expresión DEFENSIS, además de evocar uno de los factores que lo producen es también evocativa de la expresión Defensas, término claramente percibido y comprendido por el consumidor como la acción y efecto de defender o defenderse, elemento que coadyuvaría al consumidor a adquirir el producto en virtud de sus cualidades de protección ya sea, del sistema inmunológico o de toras que el producto proponga a través de los sistemas de publicidad y divulgación.

3.2. Relación de productos o servicios

Dado que los signos enfrentados no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identificaron productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que concedió el registro de la marca solicitada.

En mérito de lo expuesto,



RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 28094 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...] (Destacado fuera de texto).*

El problema jurídico

20. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, la Sala advierte que cuando expuso su concepto de violación se refirió a la ineptitud de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS para distinguir productos en el mercado y a su carencia de distintividad argumentando que “[...] *es similar al grado de resultar confundible con la expresión DEFENSIS que compone las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFNSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS previamente registradas y solicitadas en Perú, Bolivia, Francia y Colombia [...]*”⁷⁷.

21. En este sentido, la Sala considera que las normas indicadas anteriormente no resultan aplicables al caso *sub examine* en la medida en que si bien se alega una falta de distintividad se deriva de la similitud con las marcas de titularidad de la parte demandante y en ningún momento se está aduciendo que la marca no cumpla con el requisito de distintividad intrínseca o con los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 *ibidem*, motivos por los cuales no se incluyen en el problema jurídico.

22. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[...] *no procede la interpretación del Artículo 134, ni del literal a) y b) del Artículo 135 de la citada normativa por no resultar pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas citadas, no son materia de la controversia discutida [...]*”⁷⁸. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca solicitada y la marca de la cual es titular la parte demandante, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido.

23. Preciado lo anterior, le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y por los terceros con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, determinar:

⁷⁷ Cfr. Folio 58

⁷⁸ Cfr. Folio 335



23.1. Si las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008, 39881 de 21 de octubre de 2008 y 47724 de 25 de noviembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta **ALGARRA BIO PRODEFENSIS** a Algarra S.A., tercero con interés directo las resultas del proceso, que identifica “*carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, **vulneran el literal a) del artículo 136** de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y la Convención Colombo-Francesa de 1901.

23.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca solicitada y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro marcario núm. 455470, cuyo titular es la parte demandante.

23.3. Adicionalmente, se analizará si, para el caso *sub examine*, la parte demandada violó, por falta de aplicación, la Convención Colombo-Francesa de 1901, en cuanto a la protección de las marcas ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS registradas en la República Francesa para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 321-IP-2016 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y consideró que no procedía la interpretación del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 *ibidem*.

25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional

de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena⁷⁹, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁸⁰ de la Comisión de la Comunidad Andina.⁸¹

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸²

27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁸³

⁷⁹ El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁸⁰ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena", hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un "régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías", motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G "transitorio" que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial";
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina", en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

⁸¹ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

⁸² El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El "Protocolo de Cochabamba", modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁸³ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.



28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

29. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

30. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]

31. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

32. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”

Interpretación Prejudicial 321-IP-2016 el 21 de septiembre de 2016

34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁸⁴:

[...]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor [...]

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.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.5. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; [...]

[...]

1.7. **Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.**

1.8. No obstante lo anterior, **la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos.**

2. Marcas evocativas

2.1. Como en el proceso interno se señaló que la expresión DEFENSIS tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. **Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.**

2.2. **Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos,**

⁸⁴ Cfr. Folios 330 a 345

descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

2.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

2.4. En ese sentido, se deberá establecer el gado evocativo de la denominación DEFENSIS y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas

[...] al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y cual tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico [...].

[...]

3.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, [...].

3.5. En este sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca L. CASEI DEFENSIS (denominativa). **Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.**

4. Comparación entre marcas mixtas

[...]

4.5. En el análisis de los 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 misto 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.

[...]

4.7. 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 las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (mixta). [...]” (Destacado fuera del texto).



Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

Marco normativo sobre la Convención Colombo-Francesa de 1901

36. La Convención de Propiedad Industrial suscrita entre la República de Colombia y la República Francesa, fue firmada el 4 de septiembre de 1901, ratificada el 5 de julio de 1904 y promulgada como ley de la República de Colombia mediante Decreto 597 de 7 de julio de 1904, con la finalidad de “[...] facilitar las relaciones comerciales entre los dos estados y a la vez proteger en cada nación las marcas adquiridas legítimamente por los industriales y comerciantes de uno y otro [...]”⁸⁵.

37. Los artículos I a III de la citada Convención establecen textualmente lo siguiente:

“[...] Artículo I. Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes, tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de origen.

Artículo II. Para asegurarse la protección garantizada en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil, en el país cuya protección reclaman, pero se deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.

Artículo III. La presente convención es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se Reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres. [...]”

⁸⁵ Corte Suprema de Justicia, Sal de Casación Civil, auto de 8 de febrero de 2002, núm. interno de expediente 5950, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.



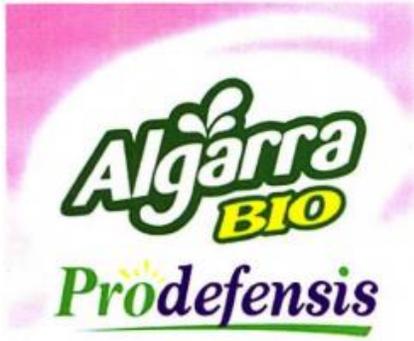
Análisis del caso concreto

38. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* del marco normativo del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

39. La Sala considera pertinente precisar que, de la lectura de los actos administrativos acusados se evidencia que la parte demandante presentó su oposición dentro del término concedido con fundamento en sus marcas mixtas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS registradas en la República de Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, y acreditó su interés real en la República de Colombia al solicitar el registro como marca del signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y el signo nominativo L. CASEI DEFENSIS para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS de Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

40. Respecto de las solicitudes de registro antes señaladas, por un lado, el registro como marca del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS fue negado por la parte demandada mediante la Resolución núm. 40033 de 29 de noviembre de 2007; y, por el otro lado, la parte demandada, mediante la Resolución núm. 40664 de 30 de noviembre de 2007, concedió el registro de la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS con certificado núm. 455470 para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza,.

41. Precisado lo anterior, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación:

MARCA MIXTA CONCEDIDA ⁸⁶	MARCA MIXTA OPOSITORA
 <p style="text-align: right;">87</p>	
<p>Titular: Algarra S.A.</p>	<p>Titular: Compagnie Gervais Danone</p>
<p>Certificado núm. 368.336</p>	<p>Certificado núm. 455.470</p>
<p>Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”</p>	<p>Clase 29: “Leche, leche en polvo, leche cuajada, saborizada y batida; productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebidas de yogurt, cremas batidas, cremas, cremas de postre, crema fresca, mantequilla, queso para untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con molde, quesos frescos no madurados y quesos en agua salobre, requesón, quesos frescos vendidos ya sea en líquido o en pasta, bebidas simples o saborizadas compuestas principalmente de leche o productos lácteos, bebidas lácteas que contienen fruta; productos lácteos fermentados simples o saborizados comprendiendo todos estos productos el fermento denominado <i>lactobacillus casei</i>.”</p>

42. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos y, específicamente, entre marcas mixtas con elemento nominativo compuesto.

Del cargo de nulidad por inaplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901

43. La parte demandante indicó en su concepto de violación que la parte demandada había violado la Convención Colombo-Francesa de 1901 al no aplicarla durante la

⁸⁶ Marca mixta solicitada por Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultados del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados.

⁸⁷ Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Consultado: 19 de junio de 2020.

actuación administrativa, desconociendo así la existencia de las marcas ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS Y L. CASEI DEFENSIS registradas en la República Francesa, de las cuales es titular la parte demandante.

44. De conformidad con los artículos I a III de la citada Convención, invocados por la parte demandante y citados en el acápite *supra*, la Sala procederá a analizar el cargo de violación formulado, a partir del contenido de la Convención, y lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado para su aplicación.

45. Sobre el alcance de la protección en la República de Colombia de las marcas que hayan sido registradas en la República Francesa y viceversa, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que si bien el registro no es requisito para la efectividad de la protección de las marcas de nacionales de un Estado en el otro, esta protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del Estado donde pretenda hacerla valer, ya sea mediante la oposición al registro de una marca, o en una solicitud de cancelación de registros posteriores al registro de su marca, según sea el caso.⁸⁸

46. Así lo indicó el Consejo de Estado en sentencia de 24 de febrero de 2005⁸⁹, cuando explicó la diferencia entre los derechos que otorga la protección recíproca pactada en la Convención de las marcas registradas en uno u otro Estado, y los derechos que otorga el registro de la marca en cada uno de los Estados:

“[...] una cosa son los privilegios que otorga el registro en el mismo país y otra, muy distinta, son los privilegios de la protección recíproca establecida en la Convención cuando se trata de una marca que sólo está registrada en su país de origen, de suerte que se trata de dos situaciones jurídicas que igualmente sirven para proteger al propietario de la marca, pero con las diferencias comentadas en los mecanismos para hacerla efectiva, las cuales se pueden resumir en que los del registro pueden ser incluso oficiosos, en tanto que los emanados solamente de la Convención siempre requieren petición del propietario de la marca [...]” (Destacado fuera del texto)

47. Atendiendo a lo anterior, revisados los actos administrativos acusados, la Sala encuentra que la parte demandante, al ejercer su derecho de oposición durante la

⁸⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de febrero de 2005, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00140-01. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de mayo de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00280-01

⁸⁹ *Ibidem*



actuación administrativa que conoció de la solicitud de registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, no citó como opositoras las marcas de las cuales es titular en la República Francesa; únicamente presentó, como fundamento de su oposición, las marcas mixtas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS registradas en la República del Perú y en el Estado Plurinacional de Bolivia que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitudes de registro en Colombia del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS y signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional del Niza, presentadas de forma previa a la solicitud de registro de Agarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

48. En este sentido, no le asiste razón a la parte demandante cuando en sus argumentos sostiene que la parte demandada debió tener en cuenta las marcas de las cuales es titular en la República Francesa al momento de analizar la registrabilidad de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, por cuanto la parte demandante en ningún momento reclamó la protección de estas marcas en la oportunidad que tenía para hacerlo durante el procedimiento administrativo. Lo anterior por cuanto, la obligación de protección recíproca establecida en la Convención no implica la obligación para la parte demandada de efectuar el análisis de confundibilidad de oficio frente a marcas que no estén registradas previamente en la República de Colombia.

49. Por lo anterior, la Sala considera que no se presentó la violación alegada por la parte demandante por la inaplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901 en el caso *sub examine*.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

50. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

51. Esta Sección⁹⁰, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]”⁹¹.

52. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”⁹²

53. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”⁹³.

54. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

55. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

“[...] 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

⁹⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000

⁹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013

⁹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

⁹³ *Ibidem*.

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 medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general [...]”⁹⁴. (Destacado de la Sala)

56. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

“[...] a) 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 de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) 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 el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

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

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 [...]”⁹⁵. (Destacado de la Sala)

⁹⁴ Cfr. Folio 338. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9

⁹⁵ Cfr. Folio 337. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 8

57. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre dos marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca.

58. Sobre este aspecto, la Sala considera que, observando cada marca en su conjunto, en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que los signos van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto. Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

59. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos mixtos en los que predomina el elemento nominativo, a saber:

“[...] Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- (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 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.***
- (iii) **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.***
- (iv) **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. [...]**⁹⁶. (Destacado de la Sala)*

60. También es necesario tener en cuenta que cada una de las marcas en conflicto está compuesta por un número plural de palabras, por lo que resulta pertinente

⁹⁶ Cfr. Folio 340. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 11

observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento nominativo compuesto.

61. Esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014⁹⁷, sobre las marcas compuestas, precisó:

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...].” (Resaltado fuera de texto).

62. Así, para realizar un adecuado cotejo, es pertinente analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que componen cada una de las marcas, haciendo un *“[...] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”*⁹⁸. Para estos efectos, deben aplicarse los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, los cuales fueron indicados en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

“[...] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

⁹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González

⁹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015

c) **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

d) **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos y servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.**

f) **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. [...]”⁹⁹.

63. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo¹⁰⁰, ya que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “[...] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto [...]”¹⁰¹.

64. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos, de uso común o evocativos, para establecer su carácter distintivo dentro de la marca y, posteriormente, realizar el cotejo.

65. Sobre las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

⁹⁹ Cfr. Folio 341. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 11

¹⁰⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23

¹⁰¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016

66. Respecto de las expresiones de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. En palabras del Tribunal de Justicia:

*“[...] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como **expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.**”* (Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). [...]”¹⁰² (Destacado fuera del texto)

67. Además, en caso de conflicto marcario, los elementos considerados de uso común dentro del signo deben ser excluidos del cotejo, de manera que se configura una excepción a la regla de cotejo marcario según la cual el cotejo debe realizarse atendiendo a una simple visión del conjunto de los signos comparados. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

***En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcaricamente débiles.** [...]”¹⁰³ (Destacado fuera del texto)*

68. Sobre las expresiones evocativas, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que *“[...] un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia [...]”¹⁰⁴*. En este entendido, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una

¹⁰² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 14

¹⁰³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15

¹⁰⁴ Cfr. 338. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9



característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

69. Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto ocurre en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos¹⁰⁵.

70. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS de la cual es titular Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la marca mixta opositora DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de la cual es titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

Análisis de los supuestos normativos

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

71. Como se expuso en el apartado *supra* al encontrarnos ante marcas mixtas con un elemento nominativo compuesto, antes de efectuar el cotejo es necesario estudiar y determinar el grado de distintividad de cada una de las expresiones que componen el elemento nominativo de las marcas para definir su relevancia en el conjunto.

72. En primer lugar, respecto de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS, las expresiones BIO, PRO y DEFENSIS son de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, a continuación:

¹⁰⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 530-IP-2016 de 5 de abril de 2018



MARCA (con expresión común PRO – Clase 29)¹⁰⁶	REGISTRO
BECEL PRO-ACTIV	330758
PASTRY PRO	430254
PRO ACTIV	248640
GASCO PRO	467269
COGNI-PRO	481007
LACTO PRO	498530

MARCA (con expresión común BIO – Clase 29)¹⁰⁷	REGISTRO
KUMIS BIO FRESKALECHE	386510
PASCUAL Bio frutas	259142
BIO-ACTIVO	315638
ALGARRA BIO	319573
BIO-MESA	396502
BIO-OIL	400679
BIO-MASA	405673

MARCA (con expresión común DEFENSIS – Clase 29)¹⁰⁸	REGISTRO
DEFENSIS	298569
ALPINA YOX CON DEFENSIS	352758
ALPINA YOX CON DEFENSIS	352759
ALPINA YOX CON DEFENSIS	352760
DANONE ACTIMEL L CASEI DEFENSIS	455470

73. Adicionalmente, sobre la expresión DEFENSIS la Sala considera que es evocativa de la palabra defensas la cual, como señaló la parte demandada en los actos

¹⁰⁶ Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637321340638599555>. Consultado el 10 de julio de 2020

¹⁰⁷ Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637321340638599555>. Consultado el 10 de julio de 2020

¹⁰⁸ Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637321340638599555>. Consultado el 10 de julio de 2020

administrativos acusados, se define como “[...] un mecanismo natural por el que un organismo se protege de agresiones externas [...]”¹⁰⁹ o la “[...] acción y efecto de defender o defenderse [...]”¹¹⁰; de manera que la expresión DEFENSIS sugiere indirectamente al consumidor promedio ciertas características del producto que identifica.

74. De esta forma, la expresión DEFENSIS no solo es evocativa, sino también de uso común, lo que implica que es una expresión débil dentro del conjunto de la marca que no le aporta distintividad. Igual ocurre con las expresiones BIO y PRO ya que al ser de uso común no le otorgan distintividad adicional a la marca y, como tal, deben ser excluidas del cotejo marcario.

75. En segundo lugar, respecto de la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, es pertinente aclarar que la expresión L. CASEI hace referencia a *Lactobacillus casei*, que es el nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos que se encuentra en la mucosa oral e intestinal de los humanos y también en vegetales fermentados, carnes y leche. Su importancia radica es que se ha demostrado que es capaz de ejercer beneficios en la salud, más allá de la nutrición básica inherente, particularmente en la digestión intestinal, lo que ha llevado a que esta bacteria sea considerada un probiótico, y sea usada en la fermentación de productos que contienen leche¹¹¹.

76. Esta Sección, por medio de su jurisprudencia, ha determinado que los términos técnicos¹¹² son inapropiables bajo un derecho exclusivo, de manera que el titular de una marca que incluya una expresión de esta característica no puede evitar que otros empresarios la utilicen también. Además, deben excluirse del cotejo marcario, con el fin de determinar si los elementos adicionales que incluye la marca la dotan de distintividad suficiente y permiten al consumidor distinguir el producto y su origen empresarial¹¹³.

¹⁰⁹ <https://dle.rae.es/defensa>. Consultado el 10 de julio de 2020

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ <https://www.lifeder.com/lactobacillus-casei/>. Consultado en 10 de julio de 2020

¹¹² El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que una denominación técnica “*alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.*” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 20-IP-2019, pág. 13

¹¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00312-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

77. Ahora bien, considerando los parámetros expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para analizar el grado de relevancia de las palabras que componen las marcas con elemento nominativo compuesto y su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, la Sala observa que, respecto de la marca mixta ALGARRA BIO PRO DEFENSIS, la palabra que tiene mayor relevancia en el conjunto marcario es ALGARRA toda vez que: i) es la primera palabra de la marca, y su ubicación le otorga más poder de recordación en el público consumidor; ii) es la palabra más sonora comparada con las otras palabras incluidas en el conjunto del signo, lo que también favorece a la fuerza e impacto que tiene en la mente del consumidor; y iii) es el elemento que forma parte de una familia de marcas¹¹⁴, toda vez que la palabra ALGARRA es el rasgo distintivo común en un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular, en este caso a Algarra S.A.¹¹⁵, tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que induce a los consumidores a asociarla a un origen empresarial común y lo constituye en el elemento dominante del conjunto marcario, otorgándole fuerza distintiva.

78. Sumado a lo anterior, como se expuso, las palabras BIO, PRO y DEFENSIS, al ser de uso común y evocativa en el caso de DEFENSIS, no le otorgan una distintividad adicional al conjunto marcario y deben ser excluidas del cotejo.

79. Por su parte, respecto de la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, las palabras DANONE ACTIMEL son las que tienen mayor relevancia en el conjunto marcario comparadas con las palabras L. CASEI DEFENSIS, considerando que se encuentran ubicadas al inicio de la marca, lo que les otorga una

¹¹⁴ El Tribunal de Justicia de la Comunidad andina se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas de la siguiente manera: “[...] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003). [...]” Ver: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 042-IP-2012

¹¹⁵ La existencia de una familia de marcas en cabeza de Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra probada en el proceso mediante las pruebas documentales practicadas a partir de las cuales se evidencia que Algarra S.A. es titular, entre otras, de las siguientes marcas, en donde la palabra ALGARRA es el elemento distintivo común: ALGARRA, certificado núm. 231217; A ALGARRA, certificado núm. 304592; ALGARRA, certificado núm. 246926; ALGARRA, certificado núm. 306429; MILKO ALGARRA, certificado núm. 348676; ALGARRA BIO, certificado núm. 319573; ALFRUT ALGARRA, certificado núm. 336847; YOGURTIN ALGARRA, certificado núm. 315054; ALGARRA BATTIMIX, certificado núm. 319574; ALGARRA DRINKIDS, certificado núm. 373350; ALGARRA NUTRIMAX, certificado núm. 329067; BIO LECHE ALGARRA, certificado núm. 405464, entre otras.



mayor posibilidad de generar más impacto y capacidad de recordación en el público consumidor. Además, respecto de la palabra DANONE es pertinente señalar que esta hace parte de una familia de marcas cuyo titular es la parte demandante¹¹⁶, toda vez que DANONE es el rasgo distintivo común en un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular, evocando así un origen empresarial determinado de manera evidente para el público consumidor.

80. Respecto de las palabras L. CASEI y DEFENSIS, al tratarse de expresiones técnicas, y evocativas de uso común respectivamente, no tienen fuerza distintiva para el conjunto marcario y deben ser excluidas del cotejo, como se expuso anteriormente.

81. Considerando el anterior análisis, las palabras que deben tenerse en cuenta para efectos del cotejo marcario son DANONE ACTIMEL de la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, y ALGARRA de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, toda vez que, según las reglas de cotejo de marcas mixtas con un elemento nominativo compuesto, el examen debe centrarse en los elementos característicos de las denominaciones, ya que de ello depende, en la práctica, la primera impresión y el impacto general que tendrán los consumidores frente a las marcas. Por lo anterior, la Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas teniendo en cuenta especialmente las expresiones DANONE ACTIMEL de la marca opositora y ALGARRA de la marca cuestionada, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto:

Comparación ortográfica

82. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión.

83. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que la marca opositora se compone de dos (2) palabras, seis (6) sílabas y trece (13) letras;

¹¹⁶ La existencia de una familia de marcas en cabeza de la parte demandante se evidencia de la revisión del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, en la que se encuentran los siguientes registros en los que el elemento distintivo común es la palabra DANONE: DANONE ACTIMEL, certificado núm. 239505; DANONE, certificado núm. 297182; DANONE, certificado núm. 569928; DANONE, certificado núm. 123600; DANONE, certificado núm. 210791; DANONE, certificado núm. 185818.

mientras que la marca cuestionada se compone de una (1) palabra, tres (3) sílabas y siete (7) letras.

Marca cuestionada	ALGARRA
	Palabras: ALGARRA (1) Sílabas: AL-GA-RRA (3) Letras: A-L-G-A-R-R-A (7)
Marca opositora	DANONE ACTIMEL
	Palabras: DANONE – ACTIMEL (2) Sílabas: DA-NO-NE AC-TI-MEL (6) Letras: D-A-N-O-N-E A-C-T-I-M-E-L (13)

84. De lo anterior, se evidencia que la longitud de las palabras, la secuencia de vocales y el número de sílabas son distintas para cada una de las marcas, y no tienen raíces o terminaciones en común, de manera que cada una de las marcas genera una impresión ortográfica totalmente distinta ante el consumidor.

Comparación fonética

85. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las expresiones comparadas son totalmente distintas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar cada una de las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, no se genera una impresión de semejanza entre ellas.

ALGARRA – DANONE ACTIMEL – ALGARRA – DANONE ACTIMEL – ALGARRA –
DANONE ACTIMEL – ALGARRA – DANONE ACTIMEL – ALGARRA – DANONE
ACTIMEL – ALGARRA – DANONE ACTIMEL –

Comparación conceptual o ideológica

86. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.



87. Respecto de la marca ALGARRA, vemos que, si bien la palabra no tiene un significado en si misma, evoca e identifica claramente el origen empresarial de la marca, cual es, ALGARRA S.A., de manera que el consumidor puede relacionar inmediatamente el producto que contiene esta expresión con un determinado origen empresarial. Además, al ser una marca de las llamadas de fantasía, por ser una palabra inventada que no evoca un concepto concreto, cuenta con una capacidad distintiva fuerte.

88. Por su parte, la marca DANONE ACTIMEL, ambas palabras son expresiones de fantasía al no tener un concepto o evocar una idea en concreto, de manera que cuentan con una capacidad distintiva fuerte. Además, la palabra DANONE lleva a los consumidores a evocar claramente el origen empresarial de los productos que la contienen, esto es, la Compagnie Gervais Danone, la parte demandante, lo que también le otorga al conjunto marcario una alta capacidad distintiva.

89. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que “[...] *los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades [...]*”¹¹⁷. Por lo tanto, al ser ambas expresiones de fantasía, son altamente distintivas, y no resultan comparables entre ellas en este aspecto.

90. Una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre las expresiones ALGARRA y DANONE ACTIMEL no existe una identidad o similitud ortográfica, fonética ni conceptual del que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

¹¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 254-IP-2015, pág. 12

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

91. La Sala encuentra que, por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas ALGARRA y DANONE ACTIMEL objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

92. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión

93. La Sala concluye que, en el caso *sub examine*: i) las marcas cotejadas son signos mixtos con elemento nominativo compuesto, en el cual las expresiones “ALGARRA” para la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS y “DANONE ACTIMEL” para la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS son las que presentan mayor distintividad, fuerza y capacidad de recordación en la mente del consumidor, en el conjunto de cada una de las marcas; ii) las palabras BIO, PRO, y DEFENSIS son de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que son débiles en el conjunto marcario y no le otorgan una mayor capacidad distintiva; ii) la expresión L. CASEI se trata de un término técnico usado para definir una bacteria, de manera que no es apropiable bajo un derecho exclusivo; y iii) la expresión DEFENSIS es evocativa de la palabra defensas, de manera que es marcariamente débil y no le otorga distintividad adicional a cada uno de los conjuntos marcarios.

94. La marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención, al no



configurarse ninguna identidad o semejanza ortográfica, fonética o conceptual con la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

95. No se configuró una violación por la no aplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901 por la parte demandada, toda vez que la parte demandante no reclamó la protección de las marcas de las cuales es titular en la República Francesa en la oportunidad que tenía para hacerlo durante la actuación administrativa.

96. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008, 39881 de 21 de octubre de 2008 y 47724 de 25 de noviembre de 2008, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

Reconocimiento personería

97. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012¹¹⁸, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados.

98. Atendiendo a que la abogada Edna Darmely Sarmiento Charry, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.006.065 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 65.794 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder¹¹⁹ para actuar en calidad de apoderada de la parte demandante, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería.

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,

¹¹⁸ "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".

¹¹⁹ Cfr. Folio 97



III. RESUELVE:

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

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Edna Darmely Sarmiento Charry, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.006.065 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 65.794, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 97 del expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado