



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

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Referencia: Nulidad relativa
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Tampico Beverages Inc.
Tema: **REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA** / Registro
marcario / Examen de registrabilidad / Causales de
irregistrabilidad / Reglas de cotejo / Marcas en conflicto:
«TAMPICO CITRUS PUNCH» (mixta) – «TANGELO
CITRUS PUNCH» (mixta)

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 50842 del 30 de septiembre de 2009, 63547 del 10 de diciembre de 2009 y la 09524 del 19 de febrero de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tampico Beverages Inc.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado¹, el apoderado judicial de la sociedad **Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, **que se interpretó como de nulidad relativa conforme al inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina**², solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

¹ El 30 de agosto de 2010 (folios 1 a 63 del expediente ordinario de la referencia).

² Auto de 2 de noviembre de 2010. Folios 64 a 67 del expediente.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
 Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«[...] 1. Que, al estar la marca **TANGELO CITRUS PUNCH** de Productos Lácteos Andina S.A. registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 50842 de 30 de septiembre de 2009 demandada, la oposición presentada contra la marca mixta **TAMPICO CITRUS PUNCH** en Clase 32 era fundada, conforme a la prohibición contenida en el **literal a) del Artículo 136** de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que son nulas las Resoluciones No. 50842 de 30 de septiembre de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS LACTEOS ANDINA S.A. y se concedió el registro de la marca mixta **TAMPICO CITRUS PUNCH** en la Clase 32; la Resolución No. 63547 de 10 de diciembre de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 50842 de 30 de septiembre de 2009; y la Resolución No. 09524 de 19 de febrero de 2010 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 50842 de 30 de septiembre de 2009 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio **declarar fundada la oposición** presentada por PRODUCTOS LACTEOS ANDINA S.A. y **negar el registro** de la marca **TAMPICO CITRUS PUNCH** en Clase 32. [...]»³. (negritas fuera de texto)

I.1.1.- Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestó que, mediante escrito del 25 de noviembre de 2008, la sociedad Tampico Beverages Inc., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo **«TAMPICO CITRUS PUNCH» (mixto)** para amparar productos incluidos en la clase 32 del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, luego de publicada dicha solicitud de registro en el extracto de la Gaceta de la Propiedad No. 60 del 27 de febrero de 2009, la sociedad Productos Lácteos Andina S.A. (hoy Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería) presentó escrito de oposición basado en su marca **«TANGELO CITRUS PUNCH» (mixta)**⁴, registrada en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 50842 del 30 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición elevada por la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería, y otorgó el registro de la marca **«TAMPICO CITRUS PUNCH» (mixta)**⁵ a la sociedad Tampico Beverages Inc., para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Folios 19 a 20 de la causa ordinaria.

⁴ Registro No. 368.334.

⁵ Registro No. 397.604.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Relató que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquilería, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esas decisiones, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 63547 del 10 de diciembre de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 09524 del 19 de febrero de 2010, respectivamente.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación⁶

6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), violó los artículos 136 literal a), 224 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, adicionalmente, el artículo 61 de la Constitución Política de 1991.

7. Sostuvo que, en el presente caso, los signos distintivos en conflicto, a saber, «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixto)⁷ y «**TANGELO CITRUS PUNCH**» (mixto)⁸, son confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales, conceptuales e ideológicos.

8. Argumentó que, en el caso en controversia:

«[...] existen varios elementos coincidentes en los dos casos, el elemento denominativo está formado por tres expresiones, dos de las cuales son idénticas (CITRUS PUNCH). En ambas marcas, la primera palabra del aspecto denominativo aparece escrita en forma de arco, formando una concavidad donde se alojan las otras dos palabras del conjunto. El elemento denominativo en ambas marcas está formado por tres expresiones, dos de las cuales son idénticas, además de empezar con la letra “T” [...]».

9. Adujo que la marca «**TANGELO CITRUS PUNCH**» (mixta) registrada en la clase 32 Internacional, fue concedida por parte de la SIC con cuatro (4) meses de antelación a la solicitud de registro de la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta) por parte de la sociedad Tampico Beverages Inc.

10. Puso de presente, para finalizar, que tanto la marca «**TANGELO CITRUS PUNCH**» (mixta), previamente registrada, así como la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta), posteriormente solicitada, amparan exactamente los mismos productos; es decir, los de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, aseguró que se generaría en la mente del consumidor una clara inducción a error, un riesgo de confusión y/o asociación, además de una inminente conexión competitiva.

⁶ Folios 23 a 36 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2010-00371-00.

⁷ Registro No. 397.604.

⁸ Registro No. 368.334.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio⁹

11. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

12. Explicó que, en el caso *sub judice*, los signos mixtos en conflicto no resultan confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales e ideológicos; situación que, a la postre, le permitió conceder el registro solicitado por la sociedad Tampico Beverages Inc., al no encontrarse incurrido en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la normativa andina.

13. Esgrimió, en su contestación, que:

«[...] En el caso concreto, la marca “TAMPICO CITRUS PUNCH” (mixta), contiene elementos de carácter nominativo y gráfico con suficiente fuerza distintiva que permitirán a los consumidores recordar la marca de manera independiente a la marca “TANGELO CITRUS PUNCH” (mixta), de la que es titular la demandante, permitiendo su coexistencia en el mercado.

Además de lo anterior, se tiene que si cotejamos los encabezados TAMPICO Y TANGELO, cuya disposición y tamaño hacen que sean los elementos llamados a generar la recordación en la mente del consumidor y, si se pretende alegar una confundibilidad sobre la expresión “CITRUS PUNCH”, ello no es procedente ya que corresponde a una expresión que describe una característica esencial de los productos a distinguir con las marcas, y es por ello que se encuentra contenida en diversos registros a nombre de titulares distintos [...]». (negrillas fuera del texto)

14. Concluyó que, en el caso *sub examine*, fuerza colegir que los signos en disputa cuentan con elementos que les otorgan la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el comprador, su pronunciación y su sonoridad, además de su elemento gráfico, permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor, sin generar riesgo alguno de confundibilidad en el mercado.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Tampico Beverages Inc.¹⁰

15. La sociedad Tampico Beverages Inc., por conducto de su apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en definitiva, la expresión “CITRUS PUNCH” carece de distintividad en razón de su uso común y evidente capacidad descriptiva respecto de los productos de la clase 32 de la Clasificación

⁹ Folios 120 a 130 del plenario ordinario. Conforme al auto de fecha 12 de marzo de 2012 (visible a folios 134 a 135), se tiene que la SIC contestó en tiempo la demanda ordinaria impetrada.

¹⁰ Folios 95 a 119 del expediente con radicado núm. 2010-00371-00.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Internacional de Niza; teniendo en cuenta que la misma es empleada normalmente en el mercado de dichos productos para referirse a una mezcla de cítricos, de la cual se componen diversas bebidas refrescantes.

16. Anotó que, en virtud de lo anterior, la presencia de la expresión "*CITRUS PUNCH*" en ambos signos analizados, no podía ser tenida en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como un impedimento y/o limitante para acceder al registro de la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta).

17. Argumentó que, al efectuar un análisis de confundibilidad básico, se puede apreciar con claridad y facilidad que la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta) dista de ser idéntica o similar a la marca registrada a nombre de la sociedad accionante, en razón a las diferencias gráficas, fonéticas y visuales que se presentan entre dichos signos; a partir de las cuales se puede descartar el riesgo de confusión que pretende evitar la norma en cuestión.

18. Adujo que la expresión "*TAMPICO*" es un elemento altamente novedoso al interior de las marcas registradas por la sociedad TAMPICO BEVERAGES, INC., pues es el componente sobre el cual reposa toda la capacidad distintiva e individualizadora de la marca mixta «**TAMPICO CITRUS PUNCH**», constituyendo un indicador claro del origen empresarial de los productos que con ella se comercializan, dado que dicha expresión es justamente el nombre comercial de esa sociedad.

19. Agregó que: «[...] *El análisis objetivo debe basarse en que la marca concedida mediante los actos acusados, es simplemente una reproducción de los derechos que TAMPICO BEVERAGES INC. poseía con anterioridad respecto de una marca prácticamente idéntica [...]*», esto es, TAMPICO.

20. Sostuvo, finalmente, que no es lógico ni coherente que la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería pretenda la anulación del registro de la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta) en la clase 32 del nomenclátor internacional, cuando es más que evidente que, para la época en que se concedió dicha marca, el signo «**TANGELO CITRUS PUNCH**» (mixto), de su propiedad, ya coexistía de forma pacífica con las marcas "TAMPICO" y "TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta)".

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial **288-IP-2015** de fecha 7 de julio de 2016¹¹, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha

¹¹ Folios 208 a 223 del expediente ordinario de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis los artículos 224 y 172 de esa misma normativa. De oficio, adicionalmente, interpretó el artículo 135 literal g) *Ibidem*. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[...] **D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo TAMPICO CITRUS PUNCH (mixto) solicitado por TAMPICO BEVERAGES, INC. y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TANGELO CITRUS PUNCH (mixta) registrada a favor de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERÍA, por lo que resulta pertinente analizar el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

[...]

1.5. La Corte consultante, al resolver la acción de nulidad, deberá observar si la SIC confrontó correctamente los signos para determinar la existencia de identidad o semejanza, que sean capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética [...] Ortográfica [...] Figurativa [...] Conceptual [...].

[...]

1.7. Sin embargo, no sería procedente basar el análisis de la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el estudio debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

2. Comparación entre marcas mixtas con elementos denominativos

[...]

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

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

[...]

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá observar si la Autoridad Administrativa procedió a realizar



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si al momento de la concesión del registro de la marca mixta "TAMPICO CITRUS PUNCH" existió riesgo de confusión y/o de asociación en relación a la marca mixta "TANGELO CITRUS PUNCH". Además, deberá tomar 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.

3. Palabras y expresiones descriptivas en la conformación de marcas (TANGELO y CITRUS PUNCH)

[...]

3.7. La Corte consultante deberá verificar si la SIC analizó que las palabras TANGELO y CITRUS PUNCH son presuntamente descriptivas para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente interpretación.

4. Expresiones de uso común en la conformación de marcas en la Clase 32 (CITRUS PUNCH)

En el presente caso, TAMPICO BEVERAGES, INC. manifestó que la expresión "CITRUS PUNCH" es carente de distintividad en razón de su uso común respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.1. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

[...]

4.6. La Corte consultante, deberá verificar si al momento de la concesión del registro de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH, la unión de las tres palabras son por sí solas capaces de identificar en el mercado productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que el registro de un signo, confiere un derecho uso exclusivo lo cual significa que puede oponerse a su utilización por parte de un tercero que no posea la autorización.

5. Signos evocativos

[...]

5.4. Le corresponde entonces a la Corte consultante verificar si la SIC consideró la posible existencia de algún grado evocativo en los términos "CITRUS PUNCH" que forman parte de las marcas en conflicto, debiendo determinar si a pesar de su inclusión en los signos cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado considerando los productos de la clase internacional que identifican, si no existe proximidad entra "signo-producto", o si resulta evidente un elevado grado de cercanía entra estas marcas y los productos que amparan para poder concluir válidamente que las mismas son débiles y que por esa condición les comporta tolerar el registro de otras marcas autónomas con ciertos rasgos parecidos.

[...]

7. Coexistencia de hecho en el ámbito de las marcas

7.1. En el presente caso, la oposición al registro de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH se sustenta en la marca mixta registrada previamente TANGELO CITRUS PUNCH. Ambas marcas amparan productos de la Clase 32



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Clasificación Internacional. Resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia de marcas pues en su escrito de contestación a la demanda TAMPICO BEVERAGES INC., manifiesta que “(...) *no es lógico ni coherente que ALQUERÍA pretenda la anulación de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta) en clase 32 Int., cuando es más que evidente que, para la época en que se concedió dicha marca, el signo TANGELO CITRUS PUNCH, de su propiedad, ya coexistía de forma pacífica con las marcas TAMPICO y TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta)*”.

[...]

7.3. La Corte consultante, consecuentemente, deberá verificar que el Juez Ad Quem no haya tenido en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad explicados en esta interpretación. [...]».

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 31 de enero de 2017¹², se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante¹³ y la demandada¹⁴, reiteraron los argumentos de la demanda ordinaria incoada y de la contestación de la misma. El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal¹⁵.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 50842 del 30 de septiembre de 2009, 63547 del 10 de diciembre de 2009 y 09524 del 19 de febrero de 2010, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (mixta)¹⁶, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tampico Beverages Inc.

24. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca mixta solicitada es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «**TANGELO CITRUS**»

¹² Folio 225 del expediente de la referencia con radicación No. 2010-00371-00.

¹³ Folios 226 a 233 del plenario ordinario.

¹⁴ Folios 234 a 241 de la causa ordinaria.

¹⁵ Folio 242 del expediente.

¹⁶ Registro No. 397.604.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

PUNCH» (mixta)¹⁷, cuya titularidad le fue concedida a la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquilería.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

V.2.1.- Violación de los artículos 135 literal g), 136 literal a), 172 y 224 de la Decisión 486 de 2000

25. La Sala de Decisión pone de presente que la parte demandante, esto es, la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquilería, señaló como normas andinas violadas los artículos 136 literal a), 172 y 224 de la Decisión 486 de 2000.

26. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que en el *sub lite*, el cargo de violación se circunscribe a considerar que la marca «**TAMPICO CITRUS PUNCH» (mixta)** es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «**TANGELO CITRUS PUNCH» (mixta)**, impidiendo su registro como marca en la clase 32 del nomenclátor internacional.

27. En ese orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, procede únicamente el análisis del presunto desconocimiento de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, además de la establecida en el artículo 135 literal g) de esa misma normativa, tal y como lo concluyó oficiosamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el interior de este proceso¹⁸.

28. Pues bien, los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, son del siguiente tenor literal:

[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[...]

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

¹⁷ Registro No. 368.334.

¹⁸ Folios 207 a 223 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 288-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016).



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

V.3.- El examen de registrabilidad

29. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

30. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

31. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: «[...] la confusión en materia marcaria, 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 suficiente para ser distintivo [...]»¹⁹.

32. Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación, será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

33. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común²⁰.

34. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que: «[...] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]»²¹.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: "CHILIS Y DISEÑO".

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON".



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

35. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

36. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria²² ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

[...] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. 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.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...].

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [...]. (negrillas fuera de texto)

37. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos

²² *Ibídem.*



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
 Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

V.5.- El caso concreto

V.5.1.- Comparación de los signos

38. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

- Marca registrada:



TAMPICO CITRUS PUNCH
 (Mixta – Clase 32 – Registro No. 397.604)

- Marca previamente registrada:



TANGELO CITRUS PUNCH
 (Mixta – Clase 32 – Registro No. 368.334)

39. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

40. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[...] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]».

42. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente:

«[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]»²³.

43. La Sala, teniendo en cuenta lo anterior, procede al cotejo de las marcas en conflicto «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» y «**TANGELO CITRUS PUNCH**», con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes determinar si la expresión “**CITRUS PUNCH**” es descriptiva y de uso común en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, si deben ser excluidas del análisis, de conformidad con las directrices impartidas por el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial rendida en el interior del presente proceso.

44. Al respecto, la Sala corrobora que, en efecto, la expresión “**CITRUS PUNCH**” es **un componente de uso común, débil e inapropiable** en exclusiva por un empresario, pues es utilizada por varias sociedades para identificar productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, **y dado que también describe una característica esencial de los mismos**, como lo podemos ver a continuación²⁴:

²³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación No. 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala.

²⁴ La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 y prorrogado el 24 de agosto de 2022.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
 Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOMBRE	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
CITRUS PUNCH STERLING GOLD (Las expresiones citrus punch y gold irán explicativas)	32	25 de octubre de 1999	Albert Sterling Viña
BIG CITRUS PUNCH	32	25 de agosto de 2008	Acava Limited
AJE BIG CITRUS PUNCH	32	20 de octubre de 2008	Acava Limited
AJE BIG CITRUS PUNCH	32	21 de octubre de 2008	Acava Limited
CITRUS PUNCH SOL	32	26 de junio de 2009	María del Pilar Montalvo Zarama
AMI CITRUS PUNCH	32	30 de julio de 2009	Comercializadora ELORO S.A.

45. Cabe resaltar que, al realizarse el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas y de uso generalizado, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla consistente en 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.

46. La Sala de Decisión, al efectuar el análisis de confundibilidad, pone de relieve que en un asunto de similares supuestos fácticos y jurídicos²⁵, en el cual se compararon los signos «**CITRUS PUNCH SOL**» (nominativo) VS «**AGUA FRESCA EL SOL**» (nominativo) y «**SOL**» (mixto), todos ellos concedidos para amparar productos de la clase 32 del nomenclátor internacional de Niza, se concluyó que el registro de la marca solicitada: «[...] no le confería a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios del uso de las palabras **CITRUS** y **PUNCH**, antes referidas, expresiones que continúan siendo de libre disposición para informar las calidades y características de productos o servicios [...]».

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de agosto de 2018, Exp. No. 11001-03-24-000-2010-00057-00, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

47. En síntesis, la Sección constató que la expresión **CITRUS PUNCH** es de carácter **descriptivo** de los productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, luego de señalar lo siguiente:

“[...] la Sala encuentra que la expresión CITRUS PUNCH que se pretende registrar resulta ser descriptiva de los productos que pretende amparar, esto es, de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), circunstancia que no fue discutidas por ninguna de las partes, por el contrario, ratificada por ellas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, en principio, no se puede permitir el registro de signos constituidos exclusivamente por expresiones descriptivas pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de servicios, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan ante dicho registro.

No obstante, debe recalarse que cuando dichas expresiones descriptivas se encuentren acompañadas “[...] de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas características es posible acceder a su registro [...]”²⁶.

En vista de lo precisado, comparte la Sala lo expuesto por la entidad demandada cuando en los actos acusados consideró que la marca cuestionada no está compuesta de manera exclusiva por elementos descriptivos CITRUS y PUNCH, ni se está reivindicando derechos exclusivos sobre los mismos, dado que, por el contrario, el signo contiene en su conjunto, el elemento SOL, que si bien ha sido considerado como de uso común en la clase 32²⁷, en compañía de las otras expresiones hacen que sea registrable.

Es claro, los derechos de registro recaen sobre el conjunto y no sobre cada una de las expresiones que lo integran, por lo que no podrá impedir que terceros los utilicen o empleen con combinaciones diferentes, dado que en esos eventos estarían dotados de fuerza distintiva.

Ciertamente, dichas expresiones no pueden ser apropiadas exclusivamente por la señora Luz Dary Mateus Casañas, tercera con interés en las resultados del proceso, por cuanto se privaría al resto de comerciantes y empresarios de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus servicios en el mercado.

[...]

En conclusión, la Sala estima la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al considerar que el signo CITRUS PUNCH SOL, en su conjunto, resulta distintivo y registrable, además que con tal decisión no se está permitiendo la indebida coexistencia de marcas semejantes y confundibles para distinguir los mismos productos en cabeza de

²⁶ Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96 "un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos... sólo puede constituir marca (...) si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo."

²⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha 14 de julio de 2016. Rad.: 2013 – 00240. Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González. La expresión Sol es de uso común en la clase 32 al estar contenida en diferentes registros.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

diferentes propietarios, ello en contravía del consumidor que no los podría diferenciar.

[...]

En otras palabras y como se concluyó en numerales anteriores el signo solicitado goza de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de las marcas previamente registradas [...]. (negritas fuera de texto)

48. En este orden de ideas, y en concordancia con todo lo anteriormente esbozado, la Sala considera que en el caso de marras debe excluirse del cotejo la expresión **“CITRUS PUNCH”** de las marcas, en tanto que la misma resulta **común, débil, inapropiable** y **descriptiva de una característica esencial** de los productos amparados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (**“CITRUS PUNCH” = “REFRESCO DE FRUTA CÍTRICA”**), tal y como se concluyó en el precedente citado.

49. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala de Decisión procede al cotejo de las marcas en conflicto en aras de determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Marca posteriormente registrada

T	A	M	P	I	C	O
1	2	3	4	5	6	7

Marca previamente registrada

T	A	N	G	E	L	O
1	2	3	4	5	6	7

50. Se procede a continuación a comparar los signos confrontados:

TAMPICO (mixta)	TANGELO (mixta)
Consonantes: T-M-P-C	Consonantes: T-N-G-L
Vocales: A-I-O	Vocales: A-E-O

51. En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala considera que los signos en conflicto resultan disimiles en cuanto a su configuración, conformación y distribución, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra **(TAMPICO)** que tiene tres (3) sílabas (TAM- PI-CO), siete (7) letras, con cuatro (4) consonantes (**T, M, P** y **C**) y tres (3) vocales (**A, I** e **O**), y la marca opositora **(TANGELO)**, está conformada



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

por tres (3) sílabas (TAN-GE-LO), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (**T, N, G y L**) y tres (3) vocales (**A, E y O**).

52. Si bien es cierto que los signos cotejados comparten el mismo número de letras (7) y sílabas (3), también lo es que, como se determinó líneas atrás, varían en su composición, otorgándole a los referidos vocablos la distintividad ortográfica suficiente. Es decir, las alusivas palabras, ciertamente no se ven ni se escriben igual.

53. Cabe resaltar que si bien las marcas confrontadas comparten en cuanto a su estructura únicamente sus primeras dos letras ("**TA**"), es preciso poner de presente que en todo lo demás, es decir sus terminaciones ("**MPICO**" y "**NGELO**"), son diametralmente opuestas; y lo que fuerza la conclusión que las expresiones que identifican las marcas cotejadas no tienen similitud ortográfica.

54. Lo anterior se refuerza aún más, si se tiene en cuenta que las referidas marcas varían abiertamente en cuanto a su composición; esto es, respecto de sus letras, vocales y consonantes.

55. Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis visual y sucesivo de las marcas en cuestión, así:

TANGELO – **TAMPICO** – TANGELO – **TAMPICO**
TANGELO – **TAMPICO** – TANGELO – **TAMPICO**
TANGELO – **TAMPICO** – TANGELO – **TAMPICO**
TANGELO – **TAMPICO** – TANGELO – **TAMPICO**

56. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen elementos diferentes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciarse de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente conforme se puede apreciar del análisis realizado líneas atrás, aunado a que en las terminaciones (**MPICO – NGELO**) es donde recae la fuerza sonora.

57. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala advierte que, si bien es cierto que la expresión «**TANGELO**» corresponde a una especie de cítrico, también lo es que «**TAMPICO**» no tiene un significado en el idioma español y corresponde al nombre de la sociedad del tercero con interés en las resultas del proceso, por lo que la misma es considerada de fantasía, razón por la cual no pueden cotejarse frente a este aspecto.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

58. Por tal razón, la Sala considera que entre los signos cotejados no existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión.

59. En armonía con todo lo anteriormente referenciado, y por lo expuesto de cara al caso objeto de estudio, la Sala considera que en el caso *sub examine*, no se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en consideración a que la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas, de ninguna manera podría generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

60. En cuanto al artículo 135 literal g) que fue interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia, la Sala considera que la expresión TAMPICO no consiste exclusivamente y tampoco se encuentra demostrado en el plenario que la misma se convirtió en una designación común de los productos de la clase 32.

61. Y, habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la **conexidad competitiva** de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades²⁸.

62. Finalmente y en cuanto a la violación del artículo 61 de la Constitución Política, la Sala considera que el mismo no fue quebrantado por la autoridad administrativa en tanto que a la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería no se le está desconociendo su derecho de propiedad industrial sobre la marca «**TANGELO CITRUS PUNCH**» (**mixta**) con la concesión del signo «**TAMPICO CITRUS PUNCH**» (**mixta**), al no ser similarmente confundibles.

V.5.2.- Conclusión

61. Por lo anterior, la Sala considera que al dar aplicación a los criterios de análisis de confundibilidad que han sido reiterados por esta Sección, entre las marcas cotejadas no existen similitudes que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y no se evidencia vulneración de los artículos 61 de la Constitución Política, 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

²⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009-00085-00, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.



Radicado: 11001-0324-000-2010-00371-00
Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquilería
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto 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 establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(20)