



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 11001032400020130006000

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Laboratorios Ecar S.A.

Temas: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Cotejo de signos mixtos y denominativos -Signos de fantasía – Expresiones de Uso Común – Expresiones Evocativas- Conexión competitiva. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Nutrilatina Laboratorios Ltda., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 60829 de 31 de octubre de 2011 y 53407 de 6 de septiembre de 2012.

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. Nutrilatina Laboratorios Ltda., en adelante la parte demandante¹, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho³, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 60829 de 31 de octubre de 2011, "*por la cual se resuelve un recurso de reposición*"⁴, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 53407 de 6 de septiembre de 2012, "*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*"⁵, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁶:

"[...] Que en sentencia que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes o similares declaraciones:

1. Que la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 29, cumple los requisitos para ser registrada.

2. Que son nulas la Resolución No. 60829 del 31 de octubre de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de reposición se revocó la Resolución No. 44782 del 29 de agosto de 2011, se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A., se negó el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 29 a nombre de

¹ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 y 4

² Cfr. Folios 35 a 46

³ Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 "*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*"

⁴ Esta Resolución resolvió un recurso de reposición, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 44782 de 29 de agosto de 2011; y ii) negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁵ Esta Resolución resolvió un recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011; y negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁶ Cfr. Folio 88



NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA. y se concedió el recurso de apelación; y la Resolución No. 53407 del 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 60829 del 31 de octubre de 2011 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 conceder el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 29, solicitada por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2010-141976, declarando infundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A.

Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 29.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de 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 pretensiones:

4.1. Solicitó, el 12 de noviembre de 2010, el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de abril de 2011, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por parte de Laboratorios Ecar S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativas DIETSHAKE que identifican productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 44782 de 29 de agosto de 2011, concedió el registro de la marca mixta NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.



4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución núm. 44782 de 29 de agosto de 2011.

4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución núm. 44782 de 29 de agosto de 2011; y negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.6. Interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra la Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011.

4.7. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, mediante la Resolución núm. 4193 de 2012 de 31 de enero de 2012, rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto y ordenó enviar el expediente del procedimiento administrativo a la Delegatura para la Propiedad Industrial.

4.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 53407 de 6 de septiembre de 2012, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, los literales b), e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

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



Primer cargo: Violación de los literales b) e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Afirmó que la marca nominativa DIETSHAKE registrada en clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es evocativa del producto “malteada de dieta” amparado por la misma. En consecuencia, es débil y, por lo tanto, inoponible.

6.2. Añadió que la marca previamente registrada carece de distintividad, pues consiste exclusivamente en una indicación que sirve para describir las características y otorgar información sobre el producto que ampara y, además, se fundamenta exclusivamente en una marca que corresponde al nombre genérico del producto.

6.3. Sostuvo que la marca DIETSHAKE está compuesta por las expresiones anglosajonas DIET y SHAKE, que, a pesar de tratarse de palabras en inglés, se utilizan con regularidad por el mercado y los consumidores, de forma que su significado es conocido ampliamente.

6.4. Advirtió que, al observar el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, los consumidores inmediatamente sabrán que el producto que ampara es una malteada de dieta. Asimismo, manifestó que su origen empresarial es NUTRILATINA, por lo que es posible diferenciar la marca de muchas otras malteadas de dieta a base de proteína que están presentes en el mercado.

6.5. Añadió que la expresión DIET SHAKE está compuesta por las palabras “DIET” y “SHAKE” que son de uso común para amparar productos de las clases 5ª y 29 y, por lo tanto, son partículas débiles e igualmente inoponibles.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.6. Aseguró que la parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, aún si la marca registrada DIETSHAKE no fuere evocativa o no estuviera constituida por dos palabras de uso común para



amparar productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los signos distintivos DIETSHAKE y NUTRILATINA DIET SHAKE no existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pacífica en el mercado.

6.7 Explicó que dentro del conjunto marcario predomina el elemento distintivo NUTRILATINA, presente tanto en el signo mixto solicitado como en el nombre de su titular, por lo que el consumidor identificará el producto deseado con la palabra NUTRILATINA y no como DIET SHAKE exclusivamente. Mientras que en la marca DIETHSHAKE, al ser nominativa y estar constituida por una sola palabra, la expresión DIETSHAKE constituye la totalidad de la marca.

Tercer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6.8. Precisó que la marca NUTRILATINA DIET SHAKE sí goza de la distintividad suficiente para ser registrada como marca, pues, a pesar de incluir las palabras DIET y SHAKE, cuenta con la expresión NUTRILATINA que además de hacer referencia a su origen empresarial: NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA, resulta ser distintiva.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada⁷ contestó la demanda⁸ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1 Indicó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, por el contrario, a su juicio, las decisiones se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida, aplicables al caso concreto.

7.2 Explicó que, efectuado el cotejo del signo mixto solicitado frente a la marca nominativa previamente registrada, se tiene que, con fundamento a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, y después de un impacto

⁷ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 165

⁸ Cfr. Folios 150 a 163



general, son susceptibles de generar confusión entre el público consumidor adquirente de estos productos.

7.3 Mencionó que, si bien las expresiones DIET y SHAKE individualmente consideradas son inapropiables por cuanto que la primera es descriptiva de las características de los productos alimenticios dietéticos, y la segunda indica el producto a distinguir, la inclusión de la expresión NUTRILATINA en letra muy pequeña en el signo solicitado, no evita las semejanzas evidentes que se presentan entre los signos distintivos comparados.

7.4 Adujo que, si bien los productos que pretende amparar el signo solicitado y los que distingue la marca previamente registrada no comparten el mismo nomenclátor internacional, entre ellos se evidencia una relación de conexidad, habida cuenta que tanto los preparados, complementos y suplementos alimentarios con base en proteína, como los productos alimenticios de origen animal, tienen una misma finalidad y obra un uso complementario.

8 El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Audiencia Inicial

1. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de enero de 2016⁹: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día el 18 de abril de 2016¹⁰, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

⁹ Cfr. Folio 184

¹⁰ Cfr. Folios 194 a 202



Solicitud de Interpretación Prejudicial

2. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de agosto de 2016¹¹, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable.

3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 531-IP-2016 de 19 de julio de 2018¹², en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

"[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales b), e) y f) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales se interpretarán únicamente los Artículos 135 Literales e) y f) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión Andina. No se interpretarán los Artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el tema de la distintividad intrínseca y los requisitos de la marca no son controvertidos [...]"¹³.

4. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso

5. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de mayo de 2019¹⁴, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso, y corrió traslado de una prueba documental a la parte demandante, al tercero con interés directo en el resultado del proceso, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Alegaciones y juzgamiento

6. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 2020¹⁵, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de

¹¹ Cfr. Folios 244 a 249

¹² Cfr. Folios 261 a 273

¹³ Cfr. Folios 263 y 264

¹⁴ Cfr. 275 a 277

¹⁵ Cfr. Folios 284 a 286



conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

7. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la misma.

8. La parte demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal¹⁶.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

9. 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 531-IP-2016 de 19 de julio de 2018; vii) el marco normativo sobre signos descriptivos como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre signos genéricos como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

10. Vistos el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019¹⁷, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

11. 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.

¹⁶ Cfr. Folio 298

¹⁷ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Los actos administrativos acusados

12. Los actos administrativos acusados son los siguientes¹⁸:

20.1 La Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011¹⁹, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos revocó la Resolución núm. 44782 de 29 de agosto de 2011 y negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 53407 de 6 de septiembre de 2012²⁰, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 60829 de 31 de octubre de 2011.

El problema jurídico

13. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

21.1 Si las resoluciones núms. 60829 de 31 de octubre de 2011 y 53407 de 6 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales e) y f) de artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

21.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas nominativas DIETSHAKE, que identifican productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

¹⁸ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

¹⁹ Cfr. Folios 14 a 21

²⁰ Cfr. Folios 25 a 31



14. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e) y f) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que el tema de la distintividad intrínseca y los requisitos de la marca no son controvertidos.

15. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, no procede el análisis de vulneración del artículo 134, y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales e) y f) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 *ibidem*.

16. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

17. 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 modificador del Acuerdo de Cartagena²¹, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

²¹ 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.



Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²² de la Comisión de la Comunidad Andina²³.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁴

18. 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 Andina²⁵.

19. 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

²² 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.

²³ 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.

²⁴ 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 creo 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.

²⁵ 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.



de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros²⁶.

20. 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 [...]*”.

21. 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 [...]*”.

22. 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 [...]*”.

23. 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 [...]*”.

24. 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 531-IP-2016 de 14 de junio de 2018

²⁶ En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.



25. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso²⁷:

“[...] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. *En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: [...]*

[...]

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

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

[...]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. *Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*

[...]

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

²⁷ Cfr. Folios 262 a 273



precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa).

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas

3.1 En el presente caso, se ha señalado que DIET y SHAKE serían términos descriptivos y genéricos, respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

3.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

3.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4 nos conformados por palabras en idioma extranjero

Sig

4.1 En atención a que el signo solicitado DIET SHAKE se encuentra conformado por denominaciones en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

4.2. Al respecto, las palabras que no sean del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

4.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad



nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. [...]”

Marco normativo sobre signos descriptivos como causal de irregistrabilidad

26. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente por designaciones que den cuenta de las cualidades, informaciones o características de los productos o servicios a distinguir.

Marco normativo sobre signos genéricos como causal de irregistrabilidad

27. Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente del nombre genérico o técnico de un producto o servicio.

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

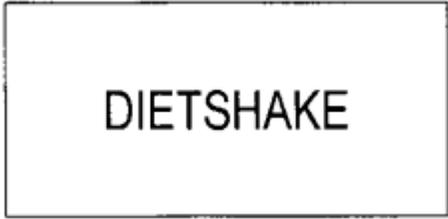
28. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada 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.

Análisis del caso concreto



29. De conformidad con los marcos normativos desarrollados *supra* y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

30. En este sentido, el signo mixto solicitado a registro y la marca nominativa previamente registrada, son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO SOLICITADO	MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS
	
Solicitante: Nutrilatina Laboratorios LTDA ²⁸	Titular: Laboratorios ECAR S.A. ²⁹
	Certificado núms. 235258 y 235259
Clase 29: "PREPARADOS, COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS CON BASE EN PROTEÍNA"	Clase 5: "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS." Clase 29: "CARNE, PESCADOS, AVES Y CAZA, EXTRACTOS DE CARNE, FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS, GELATINAS, MERMELADAS, COMPOTAS, HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES."

²⁸Cfr. Folio 123

²⁹ Cfr. Folio 17



31. La Sala procederá a determinar si el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la parte demandante, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad invocadas, es decir, los literales e) y f) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

32. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos mixtos y nominativos.

Del cargo de violación de los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486

33. Ahora bien, conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, no podrán registrarse como marca los signos descriptivos, es decir, que consistan exclusivamente en expresiones que indiquen la calidad, cantidad, destino, valor, la procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones del producto que pretende distinguir en el mercado. Asimismo, tampoco podrán registrarse los signos que contengan exclusivamente el nombre genérico o técnico del producto.

34. Ahora, para lograr establecer si el signo mixto solicitado por la parte demandante está incurso en las causales de irregistrabilidad dispuestas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se debe estudiar el mismo dentro del contexto de los productos que pretende amparar. En este caso se tratan de distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

35. Por un lado, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se



responde empleando la denominación genérica³⁰. Así, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. [...]”³¹.

36. Y, por el otro, respecto de las expresiones de descriptivas, se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente a las características, cualidades y propiedades del producto que identifica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿cómo es?”³² en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación descriptiva.

37. Sobre las expresiones genéricas y descriptivas 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.

38. Al respecto, hay tener en cuenta que, el signo mixto solicitado está compuesto por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar lo establecido en la Interpretación Prejudicial respecto de la registrabilidad de signos que contengan expresiones genéricas o descriptivas en su elemento denominativo compuesto.³³

[...] no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

[...]

[...] se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la

³⁰ Cfr. Folio 271. Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22

³² Cfr. Folio 270

³³ Cfr Folios 270 y 271



denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. [...]

39. Al respecto, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, consideró:

[...] 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) [...].³⁴

40. En este sentido, la Sala considera que, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo mixto NUTRILARINA DIET SHAKE, para lo cual se debe realizar un *“[...] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad [...]”*³⁵. De allí que, la Sala procederá a analizar si el signo en cuestión contiene elementos descriptivos o genéricos, para establecer si el signo está compuesto exclusivamente por los mismos o si, por el contrario, posee carácter distintivo.

41. En el caso *sub examine*, la Sala encuentra, que el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, está compuesto por las expresiones DIET SHAKE, las cuales no tienen significado alguno en el idioma castellano, razón por la cual se debe, en

³⁴ 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.

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015



primer lugar analizar si tales palabras son de conocimiento común del consumidor promedio en el Estado de la República de Colombia, y en segundo lugar, determinar si dichas expresiones son genéricas o descriptivas respecto de los productos que el signo pretende identificar.

42. En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala³⁶ consideró:

“[...] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que:

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) [...]” (Destacado de la Sala).

/

43. En ese sentido, en la Interpretación prejudicial allegada al presente proceso, se indicó que³⁷:

³⁶ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés.

³⁷Cfr. Folio 272.



[...] 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

4.4. [...] en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

[...]

4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. [...]

44. Al respecto la Sala encuentra que en el caso *sub examine* el signo está conformado por dos palabras, DIET SHAKE, que no corresponden al idioma castellano, sino que pertenecen al inglés, con el significado que se señala en los actos administrativos acusados, esto es, “[...] *malteada de dieta* [...]”³⁸.

45. Ahora bien, la Sala precisa que, en cuanto a la expresión DIET, esta una palabra que sirve de raíz equivalente en el castellano, y, además, posee gran similitud fonética con la correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia DIETA. De manera que, su inclusión en el signo solicitado hace que sea fácilmente reconocible y se relacione en la mente del consumidor con la palabra DIETA.

46. En relación con por expresiones en idioma extranjero que son fácilmente reconocibles por el consumidor que habla español, debido a su semejanza con su traducción, esta Sala consideró:³⁹

[...] En el presente asunto se encuentra que la palabra «AIR» (UK/eər/US/er/), corresponde a la palabra «AIRE» del idioma español. Sin bien, como lo indica la interpretación prejudicial, se presume que las palabras

³⁸ Cfr. Folio 30.

³⁹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00259-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés.



en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro, lo cierto es que en este caso la palabra extranjera «AIR», puede ser fácilmente reconocible y comprensible entre el público consumidor, en la medida en que su escritura en inglés y en español es casi similar, como es posible observar a simple vista (AIR / AIRE). Es así como el público consumidor no tendrá problema en relacionar el término «AIR» con el concepto que, en su mente, tienen del término «AIRE» en idioma español [...]”.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, respecto de la expresión DIET, que hace parte del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, su significado es claro para el consumidor promedio de productos nutricionales y dietéticos y, en ese sentido, esta corresponde a una expresión descriptiva, en la medida en que informa al consumidor de las calidades y propiedades dietéticas del producto que pretende identificar.

48. De otro lado, la expresión SHAKE que acompaña al signo mixto solicitado, no tiene ningún significado en el idioma castellano el cual sea identificable por el consumidor medio, por lo que esta debe ser considerada como de fantasía.

49. Ahora bien, la Sala advierte que el signo mixto solicitado, a pesar de poseer una expresión descriptiva, tal como se expuso *supra*, y una expresión de fantasía, también está compuesto por la palabra NUTRILATINA. Al respecto, la Sala encuentra que dicha expresión, por un lado, está compuesta por la partícula NUTRI, expresión corta de la palabra nutrir, que según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, es “[...] *Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. [...]*”⁴⁰. Y, por el otro, de la palabra Latina, que evoca la expresión latinoamericano, que significa “[...] *Natural de Latinoamérica, conjunto de los países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas [...]*”⁴¹.

50. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra NUTRILATINA, en el signo mixto solicitado, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere

⁴⁰Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: <https://dle.rae.es/nutrir?m=form> Consultado el 14 de noviembre de 2023.

⁴¹Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: <https://dle.rae.es/latinoamericano#SaaVCVQ> Consultado el 14 de noviembre de 2023.



indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características alimenticias y nutricionales, para el cuidado del cuerpo, la figura y la salud.

51. Sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia⁴². Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una 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. De allí que, los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables.

52. Asimismo, la Sala advierte que la expresión NUTRILATINA, hace referencia al origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo, pues la parte demandante, a saber, Laboratorios Nutrilatina Ltda, es quien solicitada el registro como marca el signo mixto en cuestión.

53. En ese sentido y atendiendo a que la expresión NUTRILATINA: i) evoca las propiedades nutricionales de los productos que pretenden ser reivindicados en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) corresponde al origen empresarial de los mismos; esta Sala considera que su introducción en el conjunto marcario, el cual corresponde a un elemento denominativo compuesto con palabras descriptivas y genéricas, lo hace distintivo y en consecuencia registrable.

54. De esta forma, no se cumplen con los supuestos fácticos necesarios para que se configuren las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

55. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9



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.

56. Esta Sección⁴³, 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 [...]*”⁴⁴.

57. 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 [...]*”⁴⁵.

58. 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 [...]*”⁴⁶.

59. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado por la parte demandante, se subsume dentro

⁴³ 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.

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

⁴⁶ *Ibidem*.



de los supuestos fácticos previstos en la norma comunitaria indicada *supra* y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario.

60. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados 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 cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. 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 lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.



- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad [...]⁴⁷.

61. La Sala tendrá adicionalmente 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 los signos distintivos comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

*[...] a) **Ortográfica**: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

*b) **Fonética**: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia 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.*

*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 elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. [...]⁴⁸.*

62. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto.

63. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo solicitado en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser

⁴⁷ Cfr. Folios 265 a 267

⁴⁸ Cfr. Folio 265



este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate. 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.

64. 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 marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber:

“[...] 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.

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

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

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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 [...].⁴⁹ (Destacado de la Sala)

65. Adicionalmente, en el caso concreto, dentro del proceso se mencionó que la expresión NUTRI es de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y que las expresiones DIET SHAKE, son de uso común para las clases 5^a y 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo.

66. Respecto de 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. Al respecto 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 utilicen⁵⁰.

67. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 2014⁵¹, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario:

«[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“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.

⁴⁹ Cfr. Folios 268 y 269

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.

⁵¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González.



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 expresiones son marcaríamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]».

68. En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 2021⁵², consideró:

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

69. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la partícula NUTRI era de uso común⁵³ al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada⁵⁴:

MARCA	TITULAR	CERTIFICADO	CLASE
NUTRICALCIN	LABORATORIOS FARMACEUTICOS STELAR S.A.S	232473	29
NUTRITION SCIENCE	FEDCO S.A.	242553	29
NUTRI-CARE	NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED	254155	29
NUTRIPACK	COMERCIALIZADORA NUTRIPACK, LTDA.	263462	29
NUTRI-LIFE	LUZ ANGELICA CHOCONTA	276664	29
NUTRIFIT	DISTRIBUIDORA MAYORISTA LTDA.	298639	29
NA NUTRIAVICOLA S.A.	NUTRIENTES AVICOLAS S.A.S NUTRIAVICOLA S.A.S	269843	29

⁵² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁵³ 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=637324349774032021>. Consultado el 14 de noviembre de 2023

⁵⁴ 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=637324349774032021>. Consultado el 10 de noviembre de 2023



Núm. único de radicación: 11001032400020130006000

SURE NUTRITION	SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES S.A.S	408477	29
----------------	--	--------	----

70. Otro lado, la partícula DIET era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada⁵⁵:

MARCA	TITULAR	CERTIFICADO	CLASE
SALUDIET	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	292256	5ª
FULL DIET	CIMA NUTRICION COLOMBIA S.A.S.	332454	5ª
QB-DIET	LABORATORIOS NATURCOL S.A.	248043	5ª
DIETYSOLONE	BASS FARMACEUTICA S.A.S.	373550	
DIETSES	SESDERMA COLOMBIA S.A.	370698	5ª
LABORATORIOS NATURAL DIET	HERNANDO JOSÉ MONTAGUT MENDOZA	18144	5ª
DIETAVIT	QUIMICA PATRIC LTDA SIGLA PATRIC LTDA	254739	5ª
DIETASWEET	PHARMABRAND S. A	260520	5ª
BIO DIET GRUMMAN	INDES S.A.S.	368943	5ª
DIETATONIC	LABORATORIOS ANDROMACO S. A	299312	5ª
SALUDIET	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	291169	29
FRUDIET	BEATRIZ ARROYAVE LOPERA	319105	29
DIETY	ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA.	211686	29
DIET - PREMIER	HARINERA DEL VALLE S.A.	157426	29

⁵⁵ 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=637324349774032021>. Consultado el 10 de noviembre de 2023



Núm. único de radicación: 11001032400020130006000

DELIDIET	MARIA VICTORIA HERRERA SANIN	315765	29
DIETESIN	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.	138418	29
DIETAVIT	QUIMICA PATRIC LTDA SIGLA PATRIC LTDA	415714	29
DIETALAC	DERILAC S.A.S.	148470	29

71. Así mismo, la partícula SHAKE era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para identificar productos de las Clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada⁵⁶:

MARCA	TITULAR	CERTIFICADO	CLASE
VITASHAKE	THE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL	264889	5ª
FITSHAKE	C.I. GLOBAL BUSINESS S.A.	349951	5ª
FIBRA SHAKE	CLAUDIA OCHOA SOSA	431038	5ª
SCANDISHAKE	APTALIS PHARMA US, INC.	301221	5ª
SHAKE SHOOT KILL	RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED	305895	5ª
AMINO SHAKE	NEWLAB NUTRITION LTDA	433635	5ª
VITASHAKE	THE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL	272879	29
ALPIN SHAKE	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	303364	29
SANFERNANDO QUICKSHAKE	ALIMENTOS DEL VALLE S.A.	447925	29
MCSALAD SHAKER	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	260902	29
PROLECHE MILK SHAKE	PROCESADORA DE LECHE S.A. PROLECHE S. A	260640	29
MISHAKE	GRUPO EMBOTELLADOR ATIC S.A.	363117	29

⁵⁶ 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=637324349774032021>. Consultado el 8 de octubre de 2023



72. Sumado a lo anterior, como se expuso *supra*, la Sala considera que la expresión DIET también es descriptiva, respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitado pretende identificar.

73. Considerando la presencia de palabras de uso común, por un lado, la Sala recuerda que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prohíbe el registro de signos conformados *exclusivamente* por designaciones comunes o usuales del producto o servicio. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común, al ser empleadas con otros elementos, adquieran un carácter distintivo, haciendo procedente su registro.

74. Así, en este caso, la Sala encuentra que, tal como se expuso *supra*, el signo mixto al estar conformado por un elemento denominativo compuesto que combina una especial grafía y una expresión evocativa, con palabras de uso común, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

75. Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor⁵⁷.

76. En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos:

⁵⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016



“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. [...]”⁵⁸
(Destacado fuera del texto)

77. Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, en principio, deberían excluirse las expresiones NUTRI, DIET y SHAKE, comoquiera que: i) son partículas de uso común y dos de ellas son expresiones descriptivas; y ii) que se trata de un signo compuesto en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo.

78. Y, por otro lado, respecto de la expresión DIETSHAKE, en la marca nominativa que identifica productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala considera que, si bien está compuesta de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas.

79. No obstante, la Sala resalta lo indicado en la Interpretación Prejudicial respecto de las 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, debió a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado [...]”⁵⁹ (Destacado fuera del texto)

80. De otro lado, la Sala considera que la expresión NUTRILATINA no se elimina del cotejo marcario, en tanto que, si bien es cierto que la partícula NUTRI es de uso común, también lo es que LATINA no lo es. Unido a que, se trata de una sola expresión que, en su conjunto, no es de uso común, razón por la cual no puede fraccionarse. Es decir que el análisis debe realizarse sin descomponer la unidad

⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019

⁵⁹ Cfr. Folio 268



fonética, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso.

81. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre las expresiones DIETSHAKE y NUTRILATINA DIET SHAKE, sin descomponer sus conjuntos marcarios, pero bajo la premisa que, al contener palabras de uso común y descriptivas tienen un grado de distintividad débil.

Comparación Ortográfica

82. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y la marca registrada.

83. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue:

SIGNO SOLICITADO

N	U	T	R	I	L	A	T	I	N	A		D	I	E	T		S	H	A	K	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18	19	20

MARCA REGISTRADA

D	I	E	T	S	H	A	K	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9

84. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo NUTRILATINA DIET SHAKE se compone de tres palabras, nueve (9) vocales, once (11) consonantes y nueve (9) sílabas (NU-TRI-LA-TI-NA-DI-ET-SHA-



KE); y la marca previamente registrada DIETSHAKE se compone de una sola palabra, cuatro (4) vocales y cinco (5) consonantes.

85. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que las marcas en conflicto no resultan similares, por cuanto al cotejar la totalidad del conjunto marcario, tienen diferente composición en cuanto al número de palabras, vocales y consonantes, lo que le da al signo solicitado una mayor extensión. Unido a que, la introducción de la expresión NUTRILATINA, le da una mayor diferencia al signo solicitado frente a la composición ortográfica de la marca registrada, proveyendo suficiente distintividad al conjunto marcario.

86. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre los signos cotejados, considerando que a pesar de coincidir con las partículas DIETSHAKE – DIET SHAKE, la adición de la expresión NUTRILATINA altera dicha semejanza.

Comparación Fonética

87. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino:

NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE** - NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE**
NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE** - NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE**
NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE** - NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE**
NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE** - NUTRILATINA DIET SHAKE – **DIETSHAKE**

88. Revisado lo anterior, se encuentra que, al pronunciar los signos cotejados de manera sucesiva y alternativa, se escuchan de manera diferente, en la medida que se diferencian en su sonoridad.

89. Lo anterior, teniendo en cuenta que los signos cotejados están conformados por un número diferente de palabras, vocales, consonantes y sílabas, lo que, para la



Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas.

Comparación Ideológica

90. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[...] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra [...]”⁶⁰, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

91. Conforme a lo anterior, encontramos que la expresión DIETSHAKE de la marca previamente registrada, la cual corresponde a una sola palabra, debe entenderse como de fantasía, pues no tiene significado en el idioma castellano que sea identificable para el consumidor medio.

92. Ahora bien, respecto del signo distintivo NUTRILATINA DIET SHAKE se tiene que, como se mencionó en acápite supra, la palabra SHAKE, al no ser una palabra en castellano, ni de conocimiento del consumidor medio, es de fantasía y, en consecuencia, la marca, en su conjunto, se debe considerar como tal. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación.

93. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellos; y ii) aunque comparten las expresiones DIET SHAKE, que son de uso común, dicha circunstancia no puede impedir el uso de las mismas por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad.

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009



94. Aunado a lo expuesto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 2018⁶¹, 3 de diciembre de 2018⁶², 29 de mayo de 2020⁶³, 11 de junio de 2020⁶⁴, 26 de junio de 2020⁶⁵ y 9 de julio de 2020⁶⁶, ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador.

95. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

96. En el caso *sub examine*, la Sala considera que la palabra NUTRILATINA cumple con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca NUTRILATINA DIET SHAKE un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado⁶⁷ por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con la marca DIETSHAKE.

97. Lo anterior no implica sostener que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como titular de la marca mixta NUTRILATINA DIET SHAKE, tiene un derecho exclusivo sobre las expresiones DIET SHAKE individualmente

⁶¹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

⁶² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

⁶³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁶⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁶⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

⁶⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

⁶⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500.



consideradas para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

98. En este entendido, a lo que tiene derecho exclusivo, y lo que es protegido por el derecho marcario, es el conjunto de la marca, la combinación expresiones para conformar una marca específica, aspectos que le otorgaron la suficiente distintividad. Máxime si se tiene en cuenta que el elemento denominativo compuesto contiene una expresión evocativa, que, además, hace referencia al origen empresarial del producto. Es esta configuración particular, vista en su conjunto, la que se protege y la que se tiene en cuenta para efectuar el examen de registrabilidad en la forma y en los términos ya presentados.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto

99. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

Autonomía de las oficinas de propiedad industrial

100. Finalmente, la Sala se debe referir al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada debió conceder el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE toda vez que “[...] *la Oficina de Marcas Brasileira concedió el registro de la marca DIET SHAKE (MIXTA) a favor de NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA, con la cláusula “SIN DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA EXPRESIÓN “DIET SHAKE” [...]”*⁶⁸.

101. La Sala, refiere en este respecto a lo indicado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andia⁶⁹ en donde precisa que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e

⁶⁸ Cfr. Folio 113

⁶⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.



independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante.

Conclusión

102. La Sala considera que el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad absoluta previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que, al analizar en conjunto su elemento denominativo compuesto, posee palabras de uso común y descriptivas, que están acompañadas en una expresión evocativa que lo hace distintivo.

103. Asimismo, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que, al poseer la expresión NUTRILATINA, la cual además hace referencia a su origen empresarial, diluye las semejanzas de tipo ortográfico y fonético con las marcas nominativas DIETHSAKE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

104. La Sala precisa que lo anterior, no implica otorgarle a la parte demandante un derecho exclusivo sobre las expresiones DIET SHAKE individualmente consideradas, sino sobre el conjunto de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE con su configuración mixta particular, para identificar servicios de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

105. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados.



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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 60829 de 31 de octubre de 2011 y 53407 de 6 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: 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.

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,



Núm. único de radicación: 11001032400020130006000

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados 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.