

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2008 00082 00**

Demandante: **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS
LIMITADA – DIALIMENTOS LTDA.

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad¹ interpuso la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca mixta DICAFFE a favor de la sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LIMITADA - DIALIMENTOS LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

¹ Artículo 84 Código Contencioso Administrativo.

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

1.1.1. Declarar la nulidad de las resoluciones números 015017 de 27 de junio de 2005², 002582 del 5 de febrero de 2007³ y 07850 del 23 de marzo de 2007⁴ mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., y concedió el registro de la marca DICAFFE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional.

1.1.2 Declarar la nulidad del registro correspondiente a la marca DICAFFE (Mixta), de la cual es titular sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LIMITADA - DIALIMENTOS LTDA.

1.1.3 Comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación a lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

² Por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decide una solicitud de registro de marca (folios 11 a 16 del expediente).

³ Por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decide un recurso de reposición (folios 17 a 20 del expediente).

⁴ Por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve un recurso de apelación (folios 21 a 25 del expediente).

1.1.4. Condenar a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso.

1.2. Hechos.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

La sociedad Industrial Hotelera y Alimentos Limitada – Dialimentos Ltda., solicitó el registro como marca del signo DICAFFE (mixto) para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., se opuso con fundamento en la marca DECAF (Nominativa) registrada para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución número 015017 del 27 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., y se concedió el registro de la marca DICAFFE (Mixta), acto éste contra el cual la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación.

A través de la Resolución número 002582 del 5 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada.

Por su parte, mediante la Resolución número 07850 del 23 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada y conceder el registro de la marca mixta **DICAFFE**.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.3.1. Al explicar el concepto de violación de la primera de las citadas normas, la sociedad actora, afirmó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Sin embargo del cotejo de los signos en conflicto, se tiene que la marca solicitada DICAFFE (Mixta) presenta similitudes de tipo visual, fonético e ideológico con la marca previamente registrada DECAF (Nominativa); siendo así, la marca solicitada no es suficientemente distintiva y por tanto genera riesgo de

confusión, motivo por el cual no puede ofrecer productos en la Clase 30 de la Clasificación internacional de NIZA.

1.3.2. Refiriéndose a la segunda norma invocada como vulnerada, precisó que existe riesgo de confusión directa e indirecta por cuanto los vocablos DECAF y DICAFFE son muy parecidos y, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca DECAF con la sociedad NESTLÉ, este podría verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca DICAFFE son una línea de productos de la sociedad NESTLÉ.

Indicó que la marca solicitada reproduce parte esencial de la marca previamente registrada (DECAF), diferenciándose únicamente en que la solicitada incluye otra F muda y termina la expresión con la vocal E (DICAFFE).

Aseguró que el elemento predominante en la marca solicitada (DICAFFE) es el denominativo, pues el gráfico es absolutamente común para la clase y, en ese sentido no tiene la capacidad para otorgarle distintividad al conjunto, es decir, una taza de café para la Clase 30 no puede ni debe ser tomada como un elemento distintivo, puesto que es una figura inapropiable para esta clase de productos.

Sostuvo que pese a que las marcas DECAF y DICAFFE no tienen un significado propio dentro del idioma español, evocan el mismo

concepto, esto es, un producto relacionado con el café con lo cual se evidencia una similitud ideológica o conceptual.

Señaló la conexión competitiva entre las marcas en conflicto, considerando que los productos distinguidos con la marca solicitada (DICAFFE) y la previamente registrada (DECAF) son comercializados en almacenes de cadena, supermercados, tiendas y en general en establecimientos de comercio que venden al público productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

Concluyó que la marca solicitada DICAFFE (Mixta) es confundible con la previamente registrada DECAF (Nominativa) por cuanto: **I)** apreciada en conjunto se demostró una clara conexión competitiva; y **II)** al copiar la parte determinante de la expresión previamente registrada, e intentar apropiarse de ella, se estaría no sólo afectando indebidamente el derecho de la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., sino conduciendo al consumidor a un evidente riesgo de confusión y asociación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

Sostuvo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Aseguró que contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, la expresión DICAFFE tiene la suficiente fuerza distintiva para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos confrontados, es claro que no tienen similitudes gráficas, ortográficas o fonéticas que conlleven al público consumidor a error.

Indicó que los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientes para que su coexistencia en el mercado no induzca al consumidor a confusión directa o indirecta.

Señaló que el diseño gráfico del signo solicitado DICAFFE es bastante característico y novedoso, por cuanto está compuesto por círculos de colores café y verde, dentro de los cuales se encuentra una taza humeante, debajo de las cuales se lee la expresión DICAFFE, escrita en minúscula con unos trazos particulares.

Concluyó que los actos demandados se ajustan plenamente a las disposiciones legales vigentes aplicables en el tema de marcas y no vulneran las normas de carácter supranacional invocadas en la demanda.

2.2. Según consta en el expediente⁵, la **SOCIEDAD INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LIMITADA - DIALIMENTOS LTDA.**, tercero con interés directo en el proceso, fue notificado legalmente de la demanda; sin embargo dio contestación a ésta de manera extemporánea, motivo por el cual la Sala no analizara sus argumentos.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte demandante⁶ y demanda⁷ presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.

El señor Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 114-IP-2012 de fecha 26 de noviembre de 2012⁸, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la

⁵ Folios 185 a 188 del expediente.

⁶ Folios 210 a 230 del expediente.

⁷ Folios 206 a 209 del expediente.

⁸ Folios 247 a 255 del expediente.

jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: *El Juez Consultante debe analizar si el signo DICAFFE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*

SEGUNDO: *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

TERCERO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.*

CUARTO: *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.*

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo,

no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: *Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.*

SEXTO: *Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables”.*

V.- DECISIÓN

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

VI.- CONSIDERACIONES

1. El asunto de fondo

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca DICAFFE (mixta), a favor de la sociedad Industrial Hotelera y Alimentos Ltda. – Dialimentos Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente

la sociedad Societe Des Produits Nestle S.A., invocando su condición de titular de la marca **DECAF** (Nominativa), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las Clase 30 y que, por ende, estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 135 literal b) y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

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

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

(...)

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quiere evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos **DECAF** (nominativo) y **DICAFÉ** (mixto), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es 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.

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, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 114-IP-2012 emitida en este proceso:

“En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo,

no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables”.

Así mismo, con arreglo a la interpretación prejudicial comentada, es pertinente precisar que al comparar un signo mixto y uno denominativo debe determinarse que elemento predomina más, si el denominativo o el gráfico.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA REGISTRADA

DECAF

MARCA CUESTIONADA



En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que las marcas enfrentadas entre sí son una de naturaleza mixta y la otra denominativa. Razón por la que deben tenerse en cuenta la totalidad de elementos que los integran, es decir, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética.

Así las cosas, corresponde a la Sala identificar cual de los elementos, del signo mixto, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico.



En el signo cuestionado, de naturaleza mixta, prevalece el elemento denominativo, así pues corresponde a la Sala elaborar el estudio de confusión, así:

Encuentra la Sala que las expresiones DECAF y DICAFFE evocan los productos que ofrecen, esto es, café; producto que en el mercado colombiano goza de alta comercialización.

Por lo anterior, la Sala observa que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, inicialmente, se presenta desde el punto de vista conceptual. Ahora bien, como quiera que nada impide que los productos enfrentados sean suministrados o distribuidos en los mismos establecimientos de comercio, encuentra la Sala que se genera además un riesgo por confusión indirecta.

Así las cosas, la Sala concluye que la coexistencia de ambas marcas en el mercado presenta altas posibilidades de inducir a los consumidores en confusión.

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: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 015017 de 27 de junio de 2005, 002582 del 5 de febrero de 2007 y 07850 del 23 de marzo de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, **DECLARAR** la nulidad del registro correspondiente a la marca DICAFFE (Mixta), de la cual es titular sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LIMITADA - DIALIMENTOS LTDA.

TERCERO: 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.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

**GUILLERMO VARGAS AYALA
GONZALEZ**

Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
MORENO**

MARCO ANTONIO VELILLA