

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2008 00383 00**

Actor: ALGARRA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: ABDUL PERDOMO AYALA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad ALGARRA S.A., interpretado como de nulidad relativa, contra las siguientes resoluciones proferidas en el año 2008 por la Superintendencia de Industria y Comercio: Las números 8636 del 26 de marzo¹, la 15165 del 19 de mayo² y la 17118 del 29 de mayo³.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

¹ Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (folios 6 a 12 del expediente).

² Por la cual se resuelve un recurso de reposición (folios 13 a 17 del expediente).

³ Por la cual se resuelve un recurso de apelación (Folios 18 a 22 del expediente).

“1. Que se declare nula la Resolución número 8636 dictada por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de marzo de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca CREAMAX (mixta), en la Clase 30 solicitada por ABDUL PERDOMO MAYA.

2. Que se declare nula la Resolución número 15165 dictada por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de mayo de 2008 por medio de la cual se confirmó la resolución número 8636 del 26 de marzo de 2008.

3. Que se declare nula la resolución número 17118 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de mayo de 2008, por medio de la cual se confirmó la resolución 8636 del 26 de marzo de 2008 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad ALGARRA S.A., se ordene lo siguiente:

- a) Que se **declare fundada** la oposición presentado el 12 de junio de 2007 por la sociedad ALGARRA S.A.
- b) Que se **niegue** la solicitud de registro de la marca CREAMAX (mixta) en la Clase 30 Internacional a nombre de ABDUL PERDOMO MAYA, por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria CREAMAX previamente registrada y de propiedad de ALGARRA S.A., para productos de la clase 29.
- c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio **cancelar** el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción

de la marca CREAMAX (mixta) en la Clase 30 Internacional a favor de ABDUL PERDOMO MAYA”⁴.

2.- Fundamentos de hecho

1. El 3 de noviembre de 2006, el señor ABDUL PERDOMO MAYA solicitó el registro de la marca CREAMAX (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación internacional de NIZA.
2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades ALGARRA S.A. y COLOMBINA S.A., presentaron oposición a la solicitud de registro.
3. A través de la Resolución No. 8636 del 26 de marzo de 2008 declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades ALGARRA S.A. y COLOMBINA S.A., y concedió el registro de la marca CREAMAX (mixta) en la clase 30 a favor del señor ABDUL PERDOMO MAYA.
4. Contra dicha Resolución la sociedad ALGARRA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 15165 del 19 de mayo de 2008, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.
6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución No. 17118 del 29 de mayo de 2008, resolvió confirmar la Resolución No. 8636 del 26 de marzo de 2008, en el sentido de conceder el registro de la

⁴ Folios 450 a 451 del expediente.

marca CREAMAX (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional de Niza.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

Aseguró que al conceder el registro del signo solicitado, se desconoció el carácter notorio de la marca CREAMAX previamente registrada a favor de la sociedad ALGARRA S.A., para amparar productos de la clase 29 internacional, es decir, estando incurso en causal de irregistrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de CREAMAX cuyo titular es el señor ABDUL PERDOMO MAYA.

Indicó que el signo CREAMAX reproduce el signo previamente registrado, CREAMAX, adicionando la letra “A” lo cual no le otorga lo novedad ni distintividad suficiente para que pueda coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

Sostuvo que la marca CREAMAX cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para ser tenida como notoria.

Allegó certificado expedido por la sociedad en el que se da cuenta de las ventas de los productos amparados con esa marca para los años 2003 a 2007. Así mismo allegó copia de las facturas de venta para el periodo referido.

Con el mismo propósito, adjuntó certificación de de la inversión hecha en publicidad para los años 2003 y 2004. De igual forma allegó las facturas de venta de productos y servicios publicitarios de la marca CREAMAX, expedidas por terceros.

Aportó un estudio de mercadeo para el periodo 2001 a 2004 en el que se evidencia un crecimiento en las ventas de los productos amparados con la marca CREMAX.

Señaló que los productos amparados por los signos en conflicto amparan los mismos productos, esto es, los de la Clase 29 de la Clasificación internacional de Niza. De lo anterior concluye que podría genera en el público consumidor confusión directa e indirecta y de asociación.

Concluyó que de coexistir en el mercado se permitiría un aprovechamiento injusto del signo solicitado respecto de la marca previamente registrada la cual, al mismo tiempo, perdería su fuerza distintiva y su valor comercial publicitario.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, estimó que la marca registrada CREAMAX de la clase 29 a nombre del señor ABDUL PERDOMO MAYA, cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, en tanto el elemento predominante del signo analizado en conjunto es el gráfico.

De lo anterior, concluyó que entre los signos enfrentados no existe semejanza o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Señaló que dentro del trámite administrativo adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio no se probó la notoriedad de la marca CREMAX.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente la demanda al señor ABDUL PERDOMO MAYA, quien ostenta la condición de tercero interesado en las resultas del proceso y luego de efectuado el trámite de emplazamiento por edicto, el Despacho, ante su no comparecencia, procedió a designarle un curador *ad litem*, quien manifestó desconocer los hechos y no propuso excepciones⁵.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

5.1. La sociedad ALGARRA S.A., reiteró los mismos argumentos consignados en su demanda⁶.

5.2. La **Superintendencia de Industria y Comercio** presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación a la demanda, destacó que en el 2007 la marca CREMAX representa solamente el 0.7% de las ventas de la sociedad ALGARRA S.A..

5.3. El Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 43-IP-2012 de fecha 13 de junio de 2012, en la que expone las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables a este caso:

PRIMERO: *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el*

⁵ Folios 571 a 572 del expediente.

⁶ Folios 685 a 709 del expediente.

signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: *Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.*

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: *La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **CREAMAX** y las marcas mixtas **CREMAX** y **COLOMBINA MAX**, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.*

CUARTO: *La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **CREAMAX** y los denominativos **CREMAX** y **MAX**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.*

QUINTO: *El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:*

- *Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.*
- *Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.*
- *Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.*

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro,

la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: *Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.*

VI-. DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- El objeto del litigio

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades ALGARRA S.A. y COLOMBINA S.A., frente a la solicitud de registro de la marca CREAMAX (mixta), a nombre del señor ABDUL PERDOMO MAYA, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

DECISIÓN 486

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

(...)

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; (...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.- Las marcas mixtas en conflicto

Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA



MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA



La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad ALGARRA S.A. en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada en la Clase 30 del mismo nomenclator.

Hecha las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:

CLASES	PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLASE 29	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
CLASE 30	Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

4.- Análisis

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 quieren evitar ciertamente 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 mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado.

Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina así:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

2. El ámbito de protección de la marca notoria.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

*El Tribunal, ha establecido que **la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.***

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

*El amparo a la marca notoria **rompe el principio de especialidad**; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.*

***En cuanto al principio de territorialidad**, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.*

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si del material obrante en el expediente puede concluirse válidamente la notoriedad de la marca CREMAX para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro de las pruebas allegadas por la parte actora se destacan las siguientes:

- Certificado del revisor fiscal de la sociedad ALGARRA S.A., que da cuenta de las ventas de los productos CREMAX para los años 2003 a 2007, incluyendo las ventas individuales:

AÑO	VALOR VENTAS	UNIDADES VENDIDAS
2003	\$ 882'656.405	168'125.029
2004	\$ 580.005.913	161'905.888
2005	\$ 818.282.518	155'863.336
2006	\$ 678'710.221	129'278.237
2007	\$630.237.807	120'052.153

- Facturas de venta de los productos CREMAX durante los años 2003 a 2007, en Bogotá D.C.:

AÑO	CLIENTES	VALOR VENTAS
-----	----------	--------------

2003	CARULLA VIVERO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA, ALMACENES ÉXITO Y ANGEL TAPIAS	\$ 31'182.150
2004	CARULLA VIVERO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA Y ALMACENES ÉXITO	\$ 11'080.257
2005	CARULLA VIVERO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA Y ALMACENES ÉXITO	\$ 22'089.390
2006	CARULLA VIVERO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA, ALMACENES ÉXITO, GUN CLUB Y CADENA DE TIENDAS DE BARRIO	\$ 76'941.343
2007	CARULLA VIVERO, GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA, ALMACENES ÉXITO, CAFAM Y COLSUBSIDIO	\$ 23'905.191

- Certificación del revisor fiscal donde consta la inversión en publicidad de los productos CREMAX por valor de \$11'250.000 en el año 2003.
- Estudio realizado por el observatorio de Agrocadenas de Colombia de Ministerio de Agricultura, donde se refleja el posicionamiento y reconocimiento que tiene la marca CREMAX dentro de la gama de productos lácteos que se ofrecen en el mercado⁷.

Lo anterior permite concluir que la marca **“CREMAX”** de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, la que según la jurisprudencia reiterada de la Sala *debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes, sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. De manera que si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida de la actora, puede llegarse a generar un*

⁷ Folio 698 del expediente.

*riesgo de confusión o de asociación, la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios*⁸.

De otro lado, respecto de la confusión que podría originar en el público consumidor la coexistencia de los signos enfrentados la Sala encuentra que de acuerdo con el Tribunal Andino se debe proceder al cotejo de los signos para luego determinar si existe o no grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto.

En ese orden de ideas, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor.

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

En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado.

Siendo el elemento predominante el denominativo, la Sala deberá acudir a aquellas reglas dadas por la doctrina y la jurisprudencia para el cotejo de marcas denominativas, que se pueden resumir así:

⁸ M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Ferris Enterprises Corp. Sentencia del 1° de agosto de 2013.

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

***“La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*

***La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad*

de la sílaba tónica o de la coincidencia en 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.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 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.⁹

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

CREMAX

CREAMAX

Marca Registrada

Marca Solicitada

De la comparación se desprende lo siguiente:

La marca registrada previamente CREMAX se encuentra formada por una (1) palabra, seis (6) letras y dos (2) sílabas de las cuales se destaca la palabra en su integridad.

⁹ Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010

En cuanto a la marca cuestionada CREAMAX, se encuentra conformada por una palabra y siete (7) letras y tres sílabas, de las cuales se evidencia de la reproducción completa de la marca previamente registrada, esto es, con inclusión de la letra “A” entre las dos sílabas del signo previamente registrada.

Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas.

Lo anterior, por cuanto se encuentra que la coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen las similitudes significativas.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

**CREMAX – CREAMAX- CREMAX – CREAMAX – CREMAX - CREAMAX CREMAX – CREAMAX-
CREMAX – CREAMAX – CREMAX - CREAMAX
CREMAX – CREAMAX- CREMAX – CREAMAX – CREMAX - CREAMAX
CREMAX – CREAMAX- CREMAX – CREAMAX – CREMAX – CREAMAX**

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos **“CREMAX”** y **“CREAMAX”**, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética.

Lo anterior, constituye un argumento adicional para decretar la nulidad de los actos administrativos acusados, ya que **“CREAMAX”** es una marca derivada de la marca notoria analizada.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irreregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones números 8636 del 26 de marzo, 15165 del 19 de mayo y la 17118 del 29 de mayo, todas de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca **“CREAMAX” (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente con excusa