



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE (E): ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación nro.: 110010324000201000369-00

Actora: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MAXILITRO ALPINA Y MEGALITRO

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA**, por medio de apoderado judicial, en contra de la resolución nro. 21790 de 19 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa **MAXILITRO ALPINA** (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA**, presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...]”

- 1. Que es nula la Resolución No. 21790 de 19 de Julio de 2007 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa MAXILITRO ALPINA en la Clase 29.*
- 2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 335559, correspondiente a la marca MAXILITRO ALPINA en la clase 29. [...]*

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que es titular de las marcas nominativas MEGALITRO concedidas para distinguir los productos comprendidos en las clases **29**, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, solicitó¹ el 10 de enero de 2007, el registro de la marca nominativa

¹ Folio 67 a 88 del expediente (antecedentes administrativos)

MAXILITRO ALPINA para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Relató que la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 573 de 28 de Febrero de 2007.

Indicó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 19 de Julio de 2007, expidió la Resolución nro. 21790², por medio de la cual concedió el registro de la marca **MAXILITRO ALPINA** (Nominativa) en la clase 29.

Refirió igualmente que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, asignó el certificado nro. 335559³ a la marca **MAXILITRO ALPINA** en la clase 29 con vigencia hasta el 19 de julio de 2017.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 61 de la Constitución Política, los artículos 136, literal “a”, 172 y 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los artículos 86, 128, 135, 137 y disposiciones concordantes de Código Contencioso Administrativo.

Consideró que el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas de terceros que, por ser confundiblemente similares a la marca registrada, violan el derecho de uso exclusivo de su

² Folio 89 del expediente (Antecedentes administrativos)

³ Folio 92 del expediente (antecedentes administrativos)

titular, lo cual fue desconocido por la mencionada Superintendencia al conceder el registro de la marca **MAXILITRO ALPINA**.

Adujo la existencia previa de una marca registrada como es **MEGALITRO** en las clases **29**, 30, 32 cuyo titular es la sociedad actora. Indica que la solicitud de registro de la marca **MAXILITRO ALPINA** fue radicada el 10 de enero de 2007, es decir, dos (2) años después de la adquisición del derecho de la sociedad actora.

Alegó igualmente que existe semejanza entre las marcas MEGALITRO y MAXILITRO ALPINA, porque la impresión general y persistente es suscitada por la expresión que aparece en primer lugar, así, por su originalidad, por su fácil recordación y por su ubicación como primera expresión en el conjunto marcario, puede concluirse que el término MAXILITRO es el elemento dominante de la marca concedida, lo cual lleva a concluir su confundibilidad con la marca previamente registrada MEGALITRO

Al respecto, sostuvo que los términos MEGALITRO y MAXILITRO presentan una clara similitud conceptual, porque tanto la marca MEGALITRO como la marca MAXILITRO evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de "un litro que es más que un litro" o "un litro que rinde más que un litro"; en consecuencia, esta similitud conceptual es tan importante, que basta por sí sola para determinar la confundibilidad entre las marcas.

Así, para la sociedad actora basta con que exista riesgo de confusión en uno sólo de los tres criterios de comparación (ortográfico, conceptual o fonético), para que se determine la irregistrabilidad de la marca solicitada posteriormente.

Concluyó indicando que los competidores de la sociedad actora pueden usar todo tipo de expresiones que contengan la palabra LITRO, pero no están facultados para copiar conceptualmente la marca ya registrada de la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. LA ALQUERÍA, limitándose a reemplazar la expresión MEGA por MAXI o SUPER o similares.

Finalmente, recuerda que tanto la marca MEGALITRO previamente registrada, como la marca MAXILITRO ALPINA, amparan exactamente los mismos productos, es decir, los de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo que, aunado a lo anterior, se configuran los presupuestos para la aplicación de las causales de irregistrabilidad.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- La apoderada judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Indicó que, en el presente caso, no solo es necesario el análisis del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino del artículo 150 de la misma Decisión, el cual hace referencia al examen de registrabilidad que debe llevar a cabo la oficina competente, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio.

Argumentó que, el mencionado examen de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los opositores, así como los presentados con la solicitud del registro de la marca, además de los aspectos que le son propios en ausencia de oposición.

Manifiestó que para que exista un riesgo de confusión o de asociación como el alegado por el demandante, se precisan la concurrencia de dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor al influir en la elección del producto o servicio: el primer elemento a considerar es aquel referente a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y, el segundo elemento es aquel relacionado con el análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

Explicó que, el estudio de las marcas deben realizarse en conjunto, de manera sucesiva, más no de forma simultánea, asunto que permite concluir que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada no son susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

Sostuvo que, las marcas en conflicto presentan diferencias que permiten su individualización. En efecto, no se puede predicar la existencia de identidad o de semejanza entre ellas, razón por la que no es relevante realizar el análisis de conexiones competitivas entre las marcas, debido a que en virtud del principio de especialidad, nada obsta para que coexistan marcas pertenecientes a la misma Nomenclatura Internacional de Niza, más cuando éstas son diferentes y no son susceptibles de generar un riesgo de confusión o asociación, tal como sucede en este caso, donde las marcas son de gran notoriedad y reconocimiento en el medio colombiano.

Concluyó que, la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de otorgar el registro de la marca MAXILITRO ALPINA, obedece al compendio de diferentes elementos que sopesados en conjunto, permitieron determinar la viabilidad del registro de una nueva marca.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Adujo que, la marca **MAXILITRO ALPINA** registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo la titularidad de la sociedad **ALPINA**, cumple con todos los requisitos necesarios para ser distintivo frente a la marca **MEGALITRO**, no solo por la inclusión dentro del conjunto de la marca registrada **ALPINA**, sino por cuanto además a la misma se acompaña la expresión **MAXI**, la cual carece de significado alguno en la realidad, otorgando el grado de fantasía necesario para determinar la capacidad de identificar productos en el mercado.

Expresó que, si se hace el cotejo marcario, las marcas enfrentadas recogen en su estructura la expresión **LITRO**, que es de uso común, por lo que extrayendo del análisis comparativo esta expresión debe centrarse la atención en los restantes elementos, que son los que contienen la distintividad existente entre los signos en disputa.

Indicó que, de esta forma, se hace evidente, en primer lugar, que al enfrentar las marcas en disputa no existe ninguna similitud desde el punto de vista gráfico que permita observar alguna confundibilidad. En segundo término que cuando se observan desglosadas las marcas en a sus mínimos elementos, se comprueba una absoluta ausencia de coincidencia tanto en el orden de las vocales, como en el número de sílabas y las raíces o terminaciones, las cuales no resultan comunes y, en tercer término que observadas las marcas de forma sucesiva, su diferente composición impide que se pueda presentar

la confundibilidad visual que afecte los derechos de la sociedad LA ALQUERÍA.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 359-IP-2015 de fecha 24 de febrero de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...]PRIMERO: 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 o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: 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 signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. 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.

El Juez consultante deberá determinar si los términos MAXI y LITRO son descriptivos dentro del conjunto de la marca; igualmente si el

término MEGA de la marca opositora es descriptivo y analizar su capacidad de oposición.

Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

CUARTO: *El Juez consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor (MEGALITRO denominativo, para así establecer el posible grado de riesgo de confusión en el mercado.*

QUINTO: *La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.*

[...].”

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto visible a folio 182 del expediente, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo, la parte demandada y el tercero con interés en las results del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La parte actora y la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - LA ALQUERIA**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resolución nro. 21790 de 19 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa **MAXILITRO ALPINA** (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca **MEGALITRO** (nominativa), registrada para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA

(Nominativa clase 29):

MAXILITRO ALPINA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

(Nominativa clase 29):

MEGALITRO

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposición violada la parte actora cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente:

“[...] 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 Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte indica que no solo es necesario el análisis del artículo 136 literal a) para determinar la legalidad del acto acusado, sino que también debe analizarse el artículo 150 de la misma decisión que hace referencia al examen de registrabilidad, el cual dispone lo siguiente:

*“[...] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el **examen de registrabilidad**. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución [...]”.*

V.3.- El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

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

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”⁴.

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

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común⁵.

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que *“[...] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”*⁶.

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

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

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

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

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

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

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

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

La jurisprudencia andina ha manifestado que “[...] 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 [...]”. Por

tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro [...]”⁷.

En este contexto, al contener las marcas en conflicto solo elementos denominativos, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la jurisprudencia.

V.5.- EL CASO CONCRETO

V.5.1. Comparación de los signos

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

MARCA CUESTIONADA

(Denominativa clase 29):

MAXILITRO ALPINA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

(Denominativa clase 29):

MEGALITRO

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”.

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad, en este caso, se debe realizar, teniendo en cuenta que el signo cuestionado es compuesto es decir conformado por más de un vocablo, mientras que la marca previamente registrada es simple por estar conformada por un solo vocablo.

En este sentido y para efectos de la aplicación de la reglas del cotejo marcario elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales han sido acogidas por esta Corporación, se recuerda que las marcas en conflicto fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

El cargo esencial de nulidad propuesto y desarrollado por la sociedad Productos Alimenticios de la Sabana S.A. en el escrito de demanda, es la violación del artículo 136, literal "a" la de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por existencia de confundibilidad entre los signos MAXILITRO ALPINA y MEGALITRO.

La sociedad actora alegó que la marca cuestionada es similar y confundible con su signo MEGALITRO, previamente registrado y que ampara los mismos productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, dado que aquella contiene como primera expresión **"MAXILITRO"** en el conjunto marcario, razón por la cual tienen similitud conceptual, en tanto evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de "un litro que es más que un litro" o "un litro que rinde más que un litro".

En oposición a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que las marcas cotejadas y analizadas en conjunto y sucesivamente presentan diferencias que permiten su individualización por lo que no se puede predicar la existencia de identidad o de semejanza entre ellas.

Por su parte, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, indicó que debe extraerse del análisis comparativo la expresión LITRO y centrarse en los restantes elementos que son los que contienen la distintividad existente entre los signos; además advirtió que **MAXILITRO ALPINA** de la sociedad **ALPINA** no goza de un significado conceptual propio, ni de forma conjunta o individual, siendo por tanto un nombre de fantasía susceptible de protección marcaria.

A éste propósito, la Sala reitera el contenido del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual dispone que *“[...] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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 [...]”*.

En este orden de ideas, tal como se expuso en esta providencia, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el presente caso consiste en establecer si la marca **MAXILITRO ALPINA** es confundible con la marca **MEGALITRO**. Para ello, la Sala procederá a realizar el examen de registrabilidad y, para ello, procederá a: i) la comparación ortográfica; ii) la comparación fonética; iii) la comparación ideológica y la iv) determinación de los riesgos de asociación

o de confusión de las marcas **MAXILITRO ALPINA** y **MEGALITRO**, teniendo en cuenta las normas comunitarias invocadas, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la jurisprudencia de esta Corporación.

5.2. El examen de registrabilidad

Sea lo primero señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el literal “a” del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o productos en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “[...] *las palabras o combinación de palabras* [...]”.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

[...]

Reglas para realizar el cotejo de signos

38. *A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:*

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a

cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” [...]

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa [...]”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
MAXILITRO ALPINA (NOMINATIVA CLASE 29)	MEGALITRO (NOMINATIVA CLASE 29)
MAXILITRO ALPINA	MEGALITRO

Es importante advertir previamente que respecto del concepto las expresiones **MAXI** y **MEGA** como prefijos de la partícula **LITRO**, la Sala⁸ se ha pronunciado, considerando que “[...] Conceptualmente la expresión solicitada contiene el prefijo **MAXI** que significa “muy grande o muy largo”⁹ y **MEGA** que equivale a decir “grande”¹⁰. A su turno, la palabra **LITRO** indica una unidad de volumen¹¹, es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto es, que los productos que identifican las marcas contienen algo más grande que un litro. **Todo lo anterior descarta la posibilidad de calificarlas como de fantasía dado su contenido conceptual [...]**”.

Dado que las expresiones **MAXI** y **MEGA** tienen un contenido conceptual, es necesario establecer si las partículas **MEGA**, **MEGA** y **LITRO** que contienen las marcas en conflicto **MAXILITRO ALPINA** y **MEGALITRO** son de uso común.

Al efecto, la precitada sentencia, al estudiar la confundibilidad entre los signos **MAXILITRO COLANTA** (marca mixta registrada a favor de la sociedad Cooperativa Colanta LTDA – Clase 29) y **MEGALITRO** (marca registrada a favor de la sociedad Productos Naturales de la Sabana LA ALQUERÍA – Clase 29) determinó que las expresiones **MAXI**, **MEGA** y **LITRO**, que conforman dichos signos, son de uso común o débiles, asunto que resulta similar al aquí analizado. El análisis realizado en dicha sentencia fue el siguiente:

⁸ Sentencia de 30 de marzo de 2017, Consejero Ponente (E): Carlos Enrique Moreno Ruibio. (Marcas, **MAXILITRO COLANTA** y **MEGALITRO**).

⁹ <http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR> Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ <http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR> Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

“[...] Según lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas 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.

Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

“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. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.¹²

Al realizar el examen comparativo de expresiones que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional 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.

Resulta entonces necesario analizar la parte denominativa de MAXILITRO COLANTA y MEGALITRO, siendo necesaria la descomposición en MEGA, MAXI y LITRO.

1.2.1.1. La palabra MEGA

	Denominación	Titular
--	---------------------	----------------

¹² OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Certificado No.			
253766	MEGA VACA	ITALCOL S.A.	31
	MEGA MASS	NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA.	29
307220	PATTEX MEGA POWER	HENKEL AG [&] Co. KGaA	17
251151	MAX MEGA	LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS [&] CIA S. EN C.S.	5
263094	MEGA PLAN	MEGAPLAN S.A.	36
264454	MEGA FRUNAS	COMESTIBLES ALDOR S.A.S.	30
297192	LA MEGA	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	30
329803	ARROZ MEGA	MEGACEITES S A S	30
321425	T - MEGA CONSULTORES	MAURICIO GONZALEZ JARAMILLO	35
349683	MEGA PEGA	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.	19
329099	MEGA 333	SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.	6
331094	MEGA FORZA	PROVEAGRO S.A.	31
	MEGA-LITE	RICHARD SEGUNDO CASTIBLANCO GOMEZ	5
347554	MEGA POWER 6000 ION	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.	11
359362	FRUNAS MEGA	COMESTIBLES ALDOR S.A.S.	30
351320	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA MEGA POWER D B	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.	9
438179	MEGA SEXO GOLD	CATALINA SANTA MAZO	5
362531	M MEGA	MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA.	6

361419	MEGA GYM	MARINO JOSE RODRIGUEZ BECERRA	
383146	MEGA BIG COLA	ACAVA LIMITED	
385584	MEGA COCINA	MEGATRADE INTERNATIONAL, INC.	
391034	MEGA PIZZA	SERGIO FERNANDO VELASQUEZ ROMERO	
391597	MEGA TUMIX	FABCO CAPITAL GROUP LIMITED	
19346	MEGA ANDINA	MEGA ANDINA COMPAÑIA LIMITADA	

1.2.1.2. La palabra LITRO

Certificado No.	Denominación	Titular	Clase
<u>03079424</u>	REY DE COPAS (LA EXPRESION VINO DE MESA BLANCO, CONTENIDO 1 LITRO ES EXPLICATIVA)	ARGENTRADE E.U	33
<u>08037316</u>	PARMALAT SÚPER LITRO	PARMALAT COLOMBIA LTDA.	29
<u>08089784</u>	SANFERNANDO SUPER MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08089786</u>	SANFERNANDO EXTRA MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08089794</u>	SANFERNANDO HIPER MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08096760</u>	SUPER LITRO	PARMALAT COLOMBIA LTDA.	29
<u>11146367</u>	EXTRA LITRO 12 Días freskaleche	FRESKALECHE S.A.	29
<u>13047155</u>	LITRO DE LUZ	FUNDACION UN LITRO DE LUZ COLOMBIA	11, 37, 41
<u>13047161</u>	LITRO DE LUZ	FUNDACION UN LITRO DE LUZ	11, 37,

		COLOMBIA	41
<u>14281973</u>	FRESKALECHE LECHE ENTERA EXTRA LITRO	FRESKALECHE S.A.	29

1.2.1.3. La palabra MAXI

Denomina ción	Titular	Clase(s)	
13629	MAXI-POLLO	EDNA KATERINE ARCE GUALTEROS DIEGO ARMANDO CORTEZ ANDRADES	29
	MAXI-CLIN	LADY MARIA PICON RINCON	3
276053	MAXI PAN EXTRA	INSUGRAS S.A.S.	42
272085	MAXI POKER	UNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.	28
272083	MAXI POKER	UNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.	41
313813	MINICHIPS MAXI	COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.	30
	MAXI D'LECHE	GOOD FOODS S.A.	30
384518	MAXI-BRAKE	COLRECAMBIOS SAS	12
347343	MAXI-COSI	MAXI MILIAAN B.V.	18
373298	MAXI COLA	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
375084	CITIUS MAXI	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A.	12
388889	MAXI CHOCOLATE	GELANOVA Y CIA. S. EN C.	30
391088	MAXI FRUT	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
397589	MAXI ACEITE VEGETAL	GELANOVA Y CIA. S. EN C.	29
397838	MAXI POWER	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
420144	MAXI MANZANA	EMBOTELLADORA	32

		CAPRI LTDA	
397839	MAXI CHEVERE	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
397840	MAXI	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
404424	MAXI SPORT	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
388724	QÜITZ MAXI	COLGALLETAS S.A.	30
422553	MAXI HOGAR	ELIZABETH HURTADO RESTREPO	35
433205	MAXI GRANOLA MFFB	MARIA FLOR FRANCO BARBOSA	30
431071	ELITE MAXI ROLLO	EMPRESAS CMPC S.A.	16

[...].

Como se puede observar las partículas **MAXI**, **MEGA** y **LITRO** son de uso común y pertenecen al dominio público, lo cual descarta la posibilidad de ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, porque al ser estos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia andina, al efectuar el examen de signos, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, en este caso **MAXI**, **MEGA** y **LITRO**; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece **sobre sus** componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Así las cosas, en el caso concreto, la expresión cuestionada es nominativa compuesta conformada por un elemento que le otorga la suficiente

distintividad, esto es, la palabra **ALPINA (MAXILITRO ALPINA)**, que indica al consumidor final el origen empresarial del producto que se pretende identificar y las expresiones **MAXILITRO** y **MEGALITRO** contienen partículas de uso común.

Al respecto, se precisa que si bien la marca **MAXILITRO ALPINA** posee partículas de uso común, esto es, **MAXI** y **LITRO**, al estar combinadas con la expresión “**ALPINA**” es registrable, pues este vocablo la dota de suficiente eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial formando un conjunto lo suficientemente distintivo y diferente al signo previamente registrado **MEGALITRO**.

Finalmente, del contenido de los actos administrativos impugnados se muestra que el análisis de confundibilidad de las marcas realizado por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y además argumentó de forma precisa los motivos que llevaron a la adopción de la decisión, razón por la cual no se encuentra violación del artículo 61 de la Constitución Política, atinente a la protección de la propiedad.

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado¹³, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, como quiera que el signo denominativo compuesto **MAXILITRO ALPINA** de propiedad de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., cuyo registro se solicitó para distinguir *productos de la* en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal

¹³ Procesos con identidad de partes y con similares supuestos fácticos y jurídicos.

“a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, ya que no es confundible con el signo denominativo simple **MEGALITRO** cuyo titular es la sociedad actora Productos Naturales de la Sabana S.A. - LA ALQUERÍA y, por ello no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda.

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.- NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

Segundo.- PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
GONZÁLEZ**
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ