



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Núm. único de radicación: 11001032400020100015300

Demandante: Pernod Ricard Argentina S.R.L.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre signo nominativo y marca mixta. Riesgo de confusión indirecta y de asociación. Cancelación de un registro marcario por falta de uso de la marca también solicitado como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Pernod Ricard Argentina S.R.L. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 3036 de 29 de enero de 2009 y 49992 de 30 de septiembre de 2009.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Pernod Ricard Argentina S.R.L., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85¹ del Decreto 01 de 2 de enero de 1984², en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 3036 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 49992 de 30 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa COLON para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro como marca del signo nominativo COLON, a su favor, para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[...] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 03036 del 29 de enero de 2009, proferida dentro del expediente administrativo No. 08.023.516 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de oposición interpuesta por CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A. y como consecuencia de ello negó el registro de la marca “COLON” (nominativa) clase 33 (expediente 08.023.516) a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. de Buenos Aires – Distrito Federal, Buenos Aires (Argentina).

¹ “[...] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente [...]”.

² “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

³ Cfr. Folio 12.

2.2. *Que se declare la nulidad de la Resolución No. 49992 del 30 de septiembre de 2009, proferida dentro del expediente administrativo No. 08.023.516, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación Interpuesto por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. contra la Resolución No. 03036 del 29 de enero de 2009, confirmándola en todas sus partes.*

2.3. *Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones:*

2.3.1. *Que se ordene la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la demanda de oposición de la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A. y como consecuencia de ello conceder el registro de la marca "COLON" (Nominativa) clase 33 a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. y según lo anterior se conceda el certificado de registro correspondiente a la citada marca fijándole la vigencia que establezca la ley [...]."*

Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Pernod Ricard Argentina S.R.L., el 5 de marzo de 2008, solicitó el registro como marca del signo nominativo COLON para distinguir productos comprendidos en la clase 33⁴ de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada⁵ en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 595 de fecha 31 de agosto de 2008, habiendo sido objeto de oposición⁶ por parte de Cervecería Colon Internacional S.A. con fundamento en la existencia previa del registro de la marca nominativa y mixta COLON, de la cual es titular para identificar productos de las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en su orden, con los certificados núms. 274601 y 359992.

4.2. Pernod Ricard Argentina S.R.L., el día 19 de diciembre de 2008, de forma concomitante con la contestación de la oposición, solicitó la cancelación por no uso de la marca nominativa COLON, registrada, con el certificado núm. 274601, para identificar productos de la clase 33 a favor de Cervecería Colon Internacional S.A.

⁴ Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

⁵ Cfr. Folio 11 C. antecedentes administrativos.

⁶ Cfr. Folio 12 C. antecedentes administrativos.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 3036 de 29 de enero de 2009, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca nominativa COLON para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Pernod Ricard Argentina S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 3036 de 29 de enero de 2009.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de solicitud de cancelación por no uso, mediante la Resolución núm. 36331 de 22 de julio de 2009, canceló por no uso la marca nominativa COLON que se encontraba registrada a nombre de Cervecería Colon Internacional S.A. para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 49992 de 30 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 3036 de 29 de enero de 2009.

Normas violadas

5. Pernod Ricard Argentina S.R.L. adujo la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 134⁷, 135 literal “b”⁸, 136 literal “a”⁹ y 165¹⁰ de la

⁷ “[...] 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; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...]”.

⁸ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad; [...]”.

⁹ “[...] 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

Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina¹¹, en adelante, Decisión 486, y el artículo 3¹² del Código Contencioso Administrativo.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así:

6.1. Afirmó que se vulneró el artículo 134 en concordancia con el artículo 135 literal “b” de la Decisión 486, debido a que “[...] *la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca “COLON” (nominativa) clase 33 de la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. no tuvo en cuenta que la misma tenía la suficiente distintividad, frente a la marca “COLON” (Mixta) clase 32 (certificado No. 359.992) de la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A., debido a que los productos que amparan las marcas enunciadas son muy diferentes, ya que si la marca “COLON” (nominativa) clase 33 pretende amparar “vinos” productos que por su naturaleza son de carácter selectivo, para el caso de la marca “COLON” (mixta) clase 32, la misma ampara productos que por su naturaleza son de consumo masivo como sucede con el caso de “las cervezas” [...]*”¹³.

6.2. Explicó que “[...] *si no existe conexión competitiva entre los productos ya enunciados que se refieren a las marcas “COLON” (Nominativa) clase 33 y “COLON” (mixta) clase 32, debido a que obedecen a finalidades diferentes, no guardan relación de complementariedad o sustitución entre sí y sus canales de comercialización difieren, donde los consumidores de los productos de las marcas enfrentadas son completamente diferentes [...]*”¹⁴ (Resaltado en texto original).

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

¹⁰ “[...] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada [...]”.

¹¹ Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹² “[...] Artículo 3: Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera [...]”.

¹³ Cfr. Folio 19

¹⁴ Cfr. Folio 20

6.3. Sostuvo que se vulneró el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 165 *ibidem* y 29 de la Constitución Política, porque “[...] pese a la solicitud de suspensión del trámite de la oposición interpuesta por CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A., hasta tanto se decidiera la acción de cancelación por no uso interpuesta por PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L., contra la marca “COLON” (nominativa) clase 33 – certificado No. 274.601, la Jefe de División de Signos Distintivos profirió la Resolución No. 03036 del 29 de enero de 2009, declaró fundada la demanda de oposición de la sociedad CERVECERÍA COLON INTERNACIONAL S.A., y por lo tanto negó la marca “COLON” (nominativa) clase 33 a la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. [...]”¹⁵.

6.4. Adujo que “[...] era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio, suspender el trámite de oposición contra la marca “COLON” (nominativa) clase 33 solicitada por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. hasta tanto se decidiera la acción de cancelación por no uso interpuesta contra la marca “COLON” (nominativa) clase 33 (Certificado No. 274.601) [...]”¹⁶.

6.5. Consideró que se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política “[...] al invertir los procedimientos contemplados en la ley [...]”¹⁷.

6.6. Agregó que se vulneró el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 debido a que la demandada “[...] no atendió a las particularidades derivadas del tipo de consumidor que demanda en el mercado “los vinos” y “las cervezas” el cual es completamente diferente [...] en el medio colombiano, mientras la cerveza es de consumo masivo, la mayoría de los licores son de consumo selectivo, no solo por el hecho de que la cerveza en la gran mayoría de los casos tiene un menor precio que los licores, sino también por el hecho que desde el punto de vista cultural la cerveza tiene un arraigo en el pueblo colombiano de más de 100 años, lo que imposibilita dese todo punto de vista que se presente confundibilidad entre una cerveza y un vino, **ya que si mientras en el caso de la cerveza su consumidor**

¹⁵ Cfr. Folio 22

¹⁶ Cfr. Folio 28

¹⁷ Cfr. Folio 29

puede considerarse de tipo “medio” o “común” para el caso de los “vinos” su consumidor siempre es “especializado” [...]”¹⁸.

6.7. Expuso que “[...] los vinos y las cervezas, dada su naturaleza, “no son complementarios”, debido a que según nuestra jurisprudencia, “para que un producto sea complementario de otro” se requiere que el uno necesite del otro para su consumo y lo cual no se presenta en el caso de los vinos frente a las cervezas y tampoco son sustitutos ya que por el tipo de consumidor los “vinos” y “las cervezas”, el consumidor selectivo de “vinos” no sustituye un vino por una cerveza, al igual de lo que sucede con un consumidor de productos de consumo masivo, como sucede con “la cerveza” que no sustituye la misma por un vino [...]”¹⁹ (Resaltado en texto original).

6.8. Finalmente, indicó que la demandada vulneró el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo, por cuanto “[...] en casos muy similares al planteado permitió la coexistencia registral de marcas iguales o similares en las clases 32 y 33 a nombre de diferentes titulares, sin establecer las restricciones que en modo injustificado dieron lugar a que se negara la marca “COLON” (nominativa) clase 33 a la sociedad *PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.* [...]”²⁰.

Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que “[...] si la intención del apoderado judicial de la sociedad demandante *PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.*, era obtener la suspensión del proceso de la solicitud del signo **COLON (NOMINATIVA)**, presentada dentro del expediente No. 01 007638 y, por consiguiente, conseguir la concesión de la marca **COLON (NOMINATIVA)**, debió solicitar al mismo tiempo, la cancelación de todas las marcas registradas que utilizaran la palabra COLON, inclusive las que distinguen productos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza,

¹⁸ Cfr. Folio 33

¹⁹ Cfr. Folio 40

²⁰ Cfr. Folio 45

*como esto no ocurrió, por consiguiente, es válido el estudio de confundibilidad de la marca solicitada **COLON (NOMINATIVA)**, tal como lo realizó la Jefe de Signos Distintivos de esta Superintendencia con las marcas confrontadas **COLON (NOMINATIVA)** con certificado No. 274601 y **COLON (MIXTA)** clase 32 con certificado No. 359992, independientemente a que se haya presentado la solicitud de cancelación por no uso de la marca COLON (NOMINATIVA) [...]”²¹.*

7.2. Precisado lo anterior, comparó el signo solicitado y la marca registrada, con fundamento en lo cual indicó que “[...] desde el punto de vista ortográfico, conceptual y fonético el signo solicitado **“COLON (NOMINATIVA)”** contiene un solo elemento que comparte totalmente su estructura gramatical fonética y conceptual con la marca registrada **“COLON (MIXTA)”**, presentando semejanzas que causen riesgo de confusión al consumidor [...]”²².

7.3. Finalmente, manifestó que “[...] se evidencia que cada una de las marcas confrontadas contiene productos que se encuentran en diferentes clases, pero sus canales de comercialización y publicidad son los mismos, por lo cual, generaría riesgo de confusión, por ejemplo, dentro de un almacén comercial los vinos y cervezas se encuentran en un mismo espacio, frente a la publicidad se hace en un mismo medio de publicidad, además podría pensar el consumidor que la empresa titular de la marca registrada COLON (MIXTA), está comercializando también vinos, por lo anterior existe riesgo de confusión para el consumidor en el mercado. De otra parte estamos frente a bebidas alcohólicas y su comercialización se da en tiendas, almacenes y restaurantes [...]”²³.

8. Cervecería Colon Internacional S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso²⁴, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

²¹ Cfr. Folio 99

²² Cfr. Folio 100

²³ Cfr. Folio 101

²⁴ Notificación Cfr. folio 83

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 2014²⁵, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 136 literal “a” y 165 de la Decisión 486, se abstuvo de interpretar los artículos 134 y 135 literal “b” *ibidem*, “[...] por no resultar pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas citadas, no son materia de controversia [...]”²⁶ y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2017²⁷, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandante reiteró los argumentos de nulidad expuestos en la demanda; mientras que la demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no hicieron manifestación alguna. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

12. Visto el artículo 128 numeral 7²⁸ del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los

²⁵ Cfr. Folio 113

²⁶ Cfr. Folio 302

²⁷ Cfr. Folio 210

²⁸ “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

términos del artículo 308²⁹ de la Ley 1437 de enero 18 de 2011³⁰, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 1³¹ del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003³², sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

14. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso *sub lite*.

Los actos administrativos demandados

15. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

15.1. **Resolución núm. 3036 de 29 de enero de 2009³³**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de la marca, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Cervecería del Colón International S.A. y, en consecuencia, negar el registro como marca del signo

²⁹ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

³⁰ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

³¹ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

³² “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

³³ Cfr. Folios 64 a 69

nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

[...]

Cabe aclarar que si bien la sociedad solicitante interpuso acción de cancelación por no uso contra la marca COLON registrada en clase 33 Internacional, con Certificado No. 274601, el cual se encuentra actualmente en trámite, no es necesario suspender el presente estudio de confundibilidad por cuanto existe otro antecedente en clase 32 sin cancelación, que permite, como lo veremos en los párrafos que siguen a continuación. Por lo tanto, la acción de cancelación instaurada no es impedimento para llevar a cabo el análisis de confundibilidad propuesto.

[...]

Al respecto encontramos que la marca solicitada está conformada por un solo elemento nominativo, es decir, por la expresión COLON, sobre la cual deberá recaer el carácter distintivo del conjunto marcario solicitado. Nótese como la expresión COLON incluida en la marca solicitada también está presente en las marcas opositoras COLON, generándose una reproducción total del aspecto denominativo que ellas contienen, y por ende, sobre el elemento que en ellas predomina y el que las individualiza y las dota de distintividad. En otras palabras, tenemos que la marca solicitada está reproduciendo el elemento predominante de las marcas opositoras y no agrega elementos que la diferencian, lo que inevitablemente genera riesgo de confusión o asociación.

Adicionalmente, en los signos comparados se aprecian semejanzas conceptuales, ya que la expresión COLON significa: "Unidad monetaria de Costa Rica y de El Salvador", por tanto nos encontramos frente a concepto similares que el consumidor relacionará con el origen empresarial de los productos debido a su identidad conceptual.

2.2. Conexión competitiva entre productos y/o servicios.

[...] De otra parte, una de las marcas opositoras COLON, está registrada para distinguir los mismos productos de la clase 33 Internacional, por lo tanto, resulta claro que entre ellas se presenta conexidad competitiva.

A su vez, la marca opositora COLON registrada en clase 32 Internacional, identifica: "cervezas aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

Entre los productos de la clase 33 internacional y algunos de los productos de la clase 32 Internacional, existe conexidad competitiva pues comparten la misma naturaleza ya que en todo caso estamos en presencia de bebidas alcohólicas, como cervezas y licores, además, ellas comparten los mismos canales de comercialización, como son las pequeñas y grandes tiendas, las licorerías, los restaurantes, etc., y pueden llegar a ser complementarios entre sí.

Así las cosas, el signo COLON no puede ser registrado, porque existen con anterioridad las marcas COLON, ya que aquella presenta identidad desde el punto de vista ortográfico, visual y conceptual a las marcas registradas con

anterioridad, así como se pudo establecer conexidad competitiva, generándose riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

[...]

Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no puede ser registrado, al generar riesgo de confusión o asociación en el mercado, provocando que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio mismo o en cuanto a su origen y vulnerando el derecho de uso exclusivo que existe para un tercero y su deseo de ser individualizado inequívocamente en el mercado en cuanto a sus productos o servicios vinculados a un origen empresarial determinado.

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERIA COLÓN INTERNATIONAL S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca nominativa COLON solicitada por la sociedad PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L., para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

15.2. Resolución núm. 49992 de 30 de septiembre de 2009³⁴, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 49992 de 30 de septiembre de 2009. En la resolución se indicó:

“[...]

En primer lugar, cabe resultar que la marca COLÓN, nominativa, con Certificado de Registro No 274001 (Clase 33), registrada a nombre de la sociedad opositora, CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A., fue cancelada mediante la Resolución No. 36331 de 22 de julio de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos. Dicha decisión se encuentra debidamente ejecutoriada.

Así las cosas, en el caso sub-examine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca COLÓN, mixta, con Certificado de Registro No. 359992 (Clase 32), vigente hasta el 25 de julio de 2018, cuyo titular es la sociedad opositora, CERVECERIA COLÓN INTLRNACIONAL S.A.

[...]

³⁴ Cfr. Folios 70 a 74

Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

[...]

El signo solicitado a registro pretende distinguir: VINOS, productos pertenecientes a la clase 33 internacional. De otra parte, la marca registrada identifica: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS, productos incluidos en el nomenclátor 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes clases, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado. Lo anterior, teniendo en cuenta que las cervezas, así como los demás licores, generalmente, tienen ubicaciones contiguas, en lo que se refiere al posicionamiento de las góndolas en las grandes superficies. Además, dichos productos se publicitan a través de medios similares. Por tanto, aun cuando el signo solicitado pretenda amparar, únicamente, vinos, un consumidor podría creer, erróneamente, que este ampara un producto elaborado por la sociedad CERVECERIA COLÓN INTERNACIONAL SA. Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión.

En conclusión, esto Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 3036 de 29 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

[...]

El problema jurídico

16. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso,

determinar, en primer lugar, si la actuación de la demandada vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 y el artículo 29 de la Constitución Política, al no suspender el trámite de la oposición hasta tanto no se resolviera la solicitud de cancelación de marca por no uso; en segundo lugar, si el signo nominativo **COLON** solicitado por la demandante para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, con base en la semejanza y el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta COLON registrada previamente a favor de Cervecería Colon International S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y en tercer lugar, si se vulneró el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo.

17. En ese orden de ideas, la Sala determinará si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena³⁵, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000³⁶ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁷.

³⁵El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁶Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

19. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

20. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente³⁸ sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna

“transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³⁷La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³⁸ El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificador, al establecer que los Estados Miembros “[...] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación [...]”.

como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

21. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino³⁹.

22. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos⁴⁰, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

23. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴¹

³⁹ De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

⁴⁰ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

⁴¹ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴².

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que *“[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”*.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que *“[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”*.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que *“[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”*.

ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificatorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁴² El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

31. La Sala procederá a sintetizar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial⁴³, proferida para este caso:

“[...] 1.3 La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad a semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor

[...]

2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

2.1. Como la controversia radica en la confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y por un elemento denominativo y uno gráfico, respectivamente. Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual [...]

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[...]

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “COLON” (denominativo) y “COLON” (mixta). Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibida en el mercado.

3. El grado de percepción del consumidor medio.

⁴³ Cfr. Folios 297 a 312

3.1 En el proceso interno, la demandante señaló, entre otros argumentos, que se debe tomar en cuenta el hecho de que el signo solicitado "COLON" (denominativo) pretende amparar vinos, productos que por su naturaleza son de carácter selectivo, mientras que la marca registrada COLON" (mixta) ampara cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, productos que por su naturaleza son de consumo masivo. En atención a lo señalado, corresponde evaluar el grado de percepción del consumidor medio respecto de los productos que distinguen los signos confrontados. [...]

3.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, la Corte consultante debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto. Así, una vez realizada tal determinación, la Corte consultante debe realizar el análisis de riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación internacional de Niza [...]

4.4. La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar 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; es decir, deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

4.8. La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.

4.9. En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado "COLON" (denominativo) y, los productos de la Clase 32 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada "COLON" (mixta), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.

5. La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro.

[...]

5.4. En el caso concreto se advierte que si bien la demandante invocó la vulneración de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, concretamente lo referido a la presentación de acciones de cancelación por falta de uso como medio de defensa, la Corte consultante deberá determinar si dicha figura, la de la cancelación como medio de defensa, es aplicable o no al presente caso. De ser aplicable, dicha corte deberá tener en consideración los criterios establecidos por este Tribunal en las interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 180-IP-2006, 024-IP-2010 y 104-IP-201 4.

5.5. Asimismo, la Corte consultante deberá tomar en cuenta que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables, de ser el caso, a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.

[...].”

Análisis del caso concreto

32. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos administrativos expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del cual negó el registro como marca del signo nominativo **COLON** para identificar productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, para lo cual se estudiará, en primer lugar, si la actuación de la demandada vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 y el artículo 29 de la Constitución Política, al no suspender el trámite de la oposición hasta tanto no se resolviera la solicitud de cancelación de marca por no uso; en segundo lugar, si el signo nominativo **COLON** solicitado por Pernod Ricard Argentina S.R.L., para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, con base en la semejanza y el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta COLON registrada previamente a favor de Cervecería Colon International S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y en tercer lugar, si se vulneró el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo.

33. La demandante, en su libelo, considera que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que la demandada no concedió, a su favor, el registro del signo nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que, adicionalmente, se vulneró el debido proceso y las normas comunitarias por no suspender el trámite de la solicitud hasta tanto se resolviera la solicitud por cancelación de marca por no uso que había formulado

contra la marca nominativa COLON registrada para identificar productos de la misma clase.

34. La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA⁴⁴
COLON	
Solicitante: Productos Yupi S.A.S.	Titular: Cervecería Colon International S.A.
Nominativa clase 33 <i>Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).</i>	Mixta clase 32 <i>Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</i>

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de un signo nominativo y una marca mixta que identifican, en su orden, productos de la clase 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

36. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

⁴⁴ Atendiendo a que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 36331 de 22 de julio de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, canceló el registro de la marca nominativa COLON, registrada con el certificado núm. 274601 a nombre de Cervecería Colon International S.A., para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala se abstiene de incluir en su análisis de confundibilidad dicho registro marcario.

Cargo de nulidad por la violación del artículo 165 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política.

37. La Sala recuerda que la demandante manifestó, en el escrito de demanda, que: i) dentro del trámite de la solicitud de registro del signo nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, Cervecería Colon International S.A. presentó oposición con fundamento en la existencia previa de la marca mixta y nominativa COLON registrada para identificar productos, en su orden, de las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) al momento de contestar la oposición, Pernod Ricard Argentina S.R.L. presentó, de forma simultánea, solicitud de cancelación por no uso de la marca nominativa COLON que identificada productos de la clase 33 cuyo titular era Cervecería Colon International S.A.; iii) por lo anterior, la demandada debió suspender el trámite de estudio de la solicitud de registro y su oposición, hasta que se resolviera la solicitud de cancelación de la marca por no uso de la cual era titular Cervecería Colon International S.A.

38. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, sobre cancelación del registro marcario, para la Sala resulta claro que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

39. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial proferida para el caso *sub examine*, precisó:

[...]

5.3. El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelación como medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en determinar primero la cancelación de la marca y luego el registro de una marca idéntica o similar.

[...]

6.1. Si corresponde suspender el trámite de un registro marcaría si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso de la marca base de la oposición. La lógica detrás de esta aseveración es que existiendo ambos procedimientos en trámite, primero debe dilucidar la Autoridad Nacional

Competente si la marca base de la oposición ha sido o no usada en el mercado. Si no ha sido usada, y por tanto procede la cancelación, desaparece en el procedimiento de trámite de registro la eventual oposición.

[...]»⁴⁵

40. Revisados los actos demandados, la Sala observa que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la resolución que resolvió la solicitud de registro de marca, consideró que no era necesario suspender el estudio del registro y la oposición presentada, por cuanto la misma marca objeto de cancelación pero en clase 32 subsistía como obstáculo para el registro del signo solicitado⁴⁶.

41. Posteriormente, la demandada, en la resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación, realizó el estudio excluyendo la marca nominativa COLON, que ya había sido cancelada y, en consecuencia, el estudio de confundibilidad lo realizó únicamente comparando la marca mixta COLON registrada para la clase 32⁴⁷.

42. En este orden de ideas, la Sala considera que, en principio, sería obligatorio suspender el trámite administrativo de estudio de una solicitud de registro, cuando la marca opositora respecto de la cual se pide la cancelación, es la única marca involucrada, toda vez que, en el evento en el que existan otros registros marcarios que permitan realizar la comparación es posible continuar el trámite del proceso administrativo, como sucedió en este caso, que además de la marca nominativa COLON registrada en la clase 33, objeto de cancelación, estaba registrada la marca mixta COLON en clase 32, con base en la cual se realizó el estudio de confundibilidad, ambas registradas a favor de Cervecería Colon International S.A.

43. Así las cosas, la Sala considera que, si bien es cierto, no se suspendió el estudio de la solicitud de registro marcario solicitado por la demandante, no se vulneraron sus derechos; en primer lugar, porque el examen de confundibilidad se realizó con otro registro marcario vigente y respecto del cual no existía solicitud de cancelación y, en segundo lugar, la demandada decidió negar el registro del signo solicitado, porque concluyó que se configuraba la causal de irregistrabilidad al

⁴⁵ Cfr. Folios 311 y 312

⁴⁶ Cfr. Folio 66

⁴⁷ Cfr. Folio 71

existir riesgo de confusión o asociación con la marca mixta COLON registrada para la clase 32, es decir, una marca diferente a la cual se solicitó la cancelación.

44. La Sala pone de presente que aun cuando se hubiera suspendido el trámite administrativo, la decisión de negar el registro no se habría visto modificada porque su fundamento es otro registro marcario.

45. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que tampoco se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, sobre debido proceso, toda vez que la actuación de la Entidad no vulneró ningún derecho o garantía de la demandante, por cuanto, se insiste, la decisión de negar el registro marcario no se fundamentó en la existencia de la marca nominativa COLON de la clase 33, sino en la marca MIXTA COLON de la clase 32. Por los anteriores motivos el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Cargo de nulidad por la violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486

46. Visto el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala resulta claro que, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

47. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la interpretación proferida para el caso *sub examine* que “[...] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]”⁴⁸.

⁴⁸ Cfr. Folio 304

48. Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión, 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.

49. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*”⁴⁹.

50. 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, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

Análisis de los supuestos normativos

51. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada

52. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, reiteró las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, como se observa a continuación:

“[...]”

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

⁴⁹ *Ibidem.*

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

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

[...]⁵⁰.

53. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.

54. Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos de la Interpretación Prejudicial:

“[...]”

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

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

c) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[...]⁵¹.

⁵⁰ Cfr. Folio 305

⁵¹ Cfr. Folio 304

55. En este punto, atendiendo a que el signo solicitado es de naturaleza nominativa y que la marca registrada es mixta, en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al apreciar los signos confrontados, la Sala considera que el elemento predominante es el nominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores, aunado al hecho que el elemento gráfico no es de tal entidad que diluya la parte nominativa y, en consecuencia, el consumidor recordará la marca por su elemento nominativo y no por su gráfico.

Reglas del cotejo marcario

56. Así las cosas, la Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la comparación de signos y marcas en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo⁵², motivo por el cual, no será objeto de análisis el elemento gráfico y, en ese sentido, se determinará si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca registrada.

Comparación Ortográfica

57. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y la marca registrada, la Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado COLON reproduce integralmente la marca registrada COLON, como se muestra a continuación:

C	O	L	O	N
1	2	3	4	5

⁵² Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el caso precisó: “[...] **si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos**, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite precedente [...]”. Cfr. Folio 306

C	O	L	O	N
1	2	3	4	5

58. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione⁵³; en el caso *sub examine*, teniendo en cuenta que el signo reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que el signo solicitado por la demandante no cumple con el presupuesto de distintividad ortográfica.

Comparación Fonética

59. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de la marca registrada y el signo solicitado, en forma sucesiva, es como sigue a continuación:

COLON – COLON	COLON – COLON	COLON – COLON
COLON – COLON	COLON – COLON	COLON – COLON
COLON – COLON	COLON – COLON	COLON – COLON

60. En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica; en consecuencia, la Sala considera que el signo solicitado por la demandante no cumple con el presupuesto de distintividad fonética.

Comparación Ideológica

61. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala considera que al existir identidad del signo solicitado y la marca registrada, también se configura este presupuesto, toda vez que aunque la expresión COLON puede tener varios

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro.

significados, el público consumidor no podrá diferenciar a cual se refiere de forma independiente el signo y la marca, debido a su identidad en el elemento nominativo.

62. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan identidad ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor y, en consecuencia, es necesario estudiar el siguiente requisito, esto es, la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el signo solicitado y la marca registrada

63. Visto el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre el signo solicitado y la marca registrada, es menester que los productos o servicios que distinguirá el signo solicitado y la marca registrada, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

64. Visto el artículo 151 inciso 2.º de la Decisión 486 de 2000, la Sala considera que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[...] *no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente [...]*”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó.

65. Esta Sección en reciente jurisprudencia de 8 de marzo de 2018⁵⁴, con ponencia de la Consejera de Estado Doctora María Elizabeth García González, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

“[...]”

un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor

⁵⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700.

Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

*De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no **conexión competitiva**.*

[...]

66. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación proferida indicó que:

“[...]

se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis

[...]

La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar 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; es decir, deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]”⁵⁵.

67. Al igual que para la comparación del signo solicitado y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por el signo solicitado y la marca registrada. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretación prejudicial realizada para el caso bajo estudio, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlistó como presupuestos los siguientes:

“[...]

⁵⁵ Cfr. Folios 308 y 309

a) *Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.*

b) *Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc.*

c) *El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios.*

[...]”⁵⁶.

68. Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la Sala encuentra que la demandante, en el formulario único de registro de signos distintivos⁵⁷, solicitó el registro del signo nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 internacional⁵⁸, y la marca mixta COLON registrada a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso identifica productos de la clase 32⁵⁹, por lo que distinguen productos de diferentes clases, sin embargo, no podría determinarse que no tienen conexidad.

69. En relación con los canales de distribución y comercialización, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que:

“[...]

b) *Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.*

c) *Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.*

⁵⁶ Cfr. Folio 309

⁵⁷ Cfr. Folio 1 C. Antecedentes.

⁵⁸ Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

⁵⁹ Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

[...]»⁶⁰.

70. En este orden, la Sala considera que los productos de la clase 33 y las cervezas de la clase 32, tienen los mismos canales de distribución y comercialización, en atención a que al ser bebidas alcohólicas, es usual que los sitios en donde se venden, sean los mismos, tiendas, almacenes especializados, licorerías y supermercados, aunado al hecho que en los almacenes de grandes superficies, se pueda encontrar, en un mismo stand o pasillo, un punto determinado para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo vinos y cervezas. En relación con los demás productos de la clase 32, a pesar de no ser bebidas alcohólicas, también es usual que compartan los mismos canales de comercialización, como supermercados, tiendas y restaurantes. La Sala precisa que, si bien es cierto, existen lugares especializados en donde únicamente se vende cerveza, o en donde sólo se comercializan vinos, tal situación particular, no excluye el hecho que por lo general compartan los mismos canales de comercialización.

71. En relación con los medios de publicidad, resulta claro para la Sala que, las bebidas alcohólicas incluidas las cervezas, son productos que se publicitan en medios masivos de comunicación, como televisión, radio, prensa y que si bien, en casos puntuales, existen algunas revistas especializadas para determinados productos como los vinos, su publicidad no se restringe a ese medio, por lo que van dirigidas al público en general con la edad suficiente para consumir bebidas alcohólicas.

72. Aunado a lo expuesto, la Sala considera que los productos de la clase 33 y algunos de la clase 32, también cumplen con el requisito de intercambialidad, en la medida en que el consumidor medio puede en algunas ocasiones sustituirlos por tener las mismas finalidades y ser del mismo género, esto es, por ser bebidas alcohólicas o bebidas que pueden acompañar comidas o eventos sociales.

73. Atendiendo a que la demandante, en el escrito de demanda, enfatizó que el consumidor de vinos es un consumidor especializado y que, por el contrario, el

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 26-IP-2014 de 29 de mayo de 2014.

consumidor de cerveza es un consumidor medio, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la determinación del tipo de consumidor dependerá, en gran medida, de si los productos identificados son de consumo masivo o selectivo. En efecto, en la interpretación proferida para el presente caso, se indicó:

[...]

a) *Consumidor medio.* Aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso, ni muy negligente del producto que piensa adquirir.

b) *Consumidor de productos selectivos.* Se refiere al consumidor que presta un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluación más cuidadosa se sustenta en el costo más elevado de los productos, o en el hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales especializados. A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus singulares características requieren que sus adquirentes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería.

3.3. Cuando las marcas objeto de análisis identifican productos de consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio'. Es decir, aquel de quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

3.4. De otro lado, si los productos identificados con las marcas bajo análisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector profesional al cual van dirigidos los productos, etc. En razón de ello, el examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la especialización de los productos existen menos posibilidades de que exista riesgo de confusión, pues el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

3.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, la Corte consultante debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto.

[...]⁶¹ (Destacado de Sala).

74. En este orden de ideas, para la Sala es claro que, en primer lugar, el consumidor medio es aquel que no efectúa un examen muy riguroso y detallado, pero tampoco muy negligente, es decir, efectúa un estudio normal del producto debido a que conoce las características generales del mismo, en atención a que

⁶¹ Cfr. Folio 307

tiene un conocimiento y una capacidad de percepción corriente, por cuanto se trata de un producto de consumo masivo y, en segundo lugar, el consumidor especializado es aquel que presta un mayor cuidado y atención en el producto que va a adquirir, debido a que se trata de productos dirigidos a determinado grupo de personas por su especialidad, conocimiento, calidad de vida, capacidad adquisitiva, costo del producto o sus características especiales, debido a que se trata de productos de consumo selectivo.

75. Así las cosas, a juicio de la Sala las bebidas alcohólicas de la clase 33, salvo casos particulares en determinados licores, son productos de consumo masivo, al igual que los productos de la clase 32, motivo por el cual, no es de recibo el argumento por medio del cual la demandante sostiene que los vinos que pretende comercializar con el signo solicitado, son de un consumidor especializado, en atención a que, por un lado, los vinos son productos de consumo masivo y no son selectivos y, por el otro, el consumidor promedio de vinos conoce las características generales del producto, es decir, se refiere a un consumidor medio y no especializado.

76. Corolario de lo expuesto, esta Sala considera que en el caso *sub examine*, existe una conexidad entre los productos que el signo solicitado y la marca registrada identificarían, por cuanto a pesar de identificar productos de diferentes clases tienen correspondencia en el género y finalidad, comparten canales de publicidad y comercialización, son sustituibles y son adquiridos por un consumidor medio, lo que conlleva a la posibilidad de originar el riesgo de confusión y asociación al estar identificados por las marcas con identidad nominativa, elemento predominante dentro del conjunto marcario.

77. La Sala precisa que si bien el signo solicitado identificaría vinos (bebidas alcohólicas de la clase 33) y que la marca registrada principalmente distingue cervezas (producto de la clase 32), es posible que el consumidor medio al enfrentarse a los productos, aun diferenciándolos, atribuya a los mismos un origen empresarial diferente al que realmente tienen, es decir, que existe el riesgo de que el consumidor crea que el empresario de cerveza COLON introdujo en el mercado con su marca una nueva línea de productos consistente en vinos, generándose así un riesgo de confusión indirecta, o a pesar de conocer que son productores

diferentes, puede creer que son empresas que tienen una relación o vinculación económica, debido a la identidad de la parte nominativa, generándose así, riesgo de asociación.

78. Por lo anterior, la Sala concluye que, a pesar de que individualmente considerado, el signo solicitado tenga aptitud marcaria, en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486, por cuanto, en primer lugar, existe identidad entre el signo solicitado y la marca registrada y, en segundo lugar, existe conexión competitiva entre los productos que se identificarían, motivo por el cual, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Cargo de nulidad por la violación del artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo

79. Visto el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo, sobre principios de las actuaciones administrativas, y atendiendo a que, como se estudió previamente, la demandada respetó las normas comunitarias y aplicó correctamente la causal de irregistrabilidad contenida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala considera que tampoco se configura vulneración de la disposición normativa invocada en lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad.

80. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente a la demandante que, el hecho de que la demandada haya concedido el registro de marcas, que en concepto de la demandante son similares en las clases 32 y 33, no implica que la actuación que se surtió en el caso bajo estudio haya sido violatoria del principio de imparcialidad, porque: en primer lugar, cada caso individualmente considerado requiere de un análisis particular y concreto para determinar si se configura riesgo de confusión o asociación en los términos de la Decisión 486; en segundo lugar, ninguna de las marcas en clase 32 y 33, que enlisto la demandante en el escrito de demanda, presentan identidad en el elemento nominativo, como si ocurre en el presente caso; y, en tercer lugar, las únicas marcas referidas por el demandante que resultarían ser idénticas por contener la expresión “águila roja”, no son

equiparables al caso bajo estudio porque distinguen productos de las clases 30⁶² y 33, las cuales no fueron objeto de estudio en el caso *sub examine*, y respecto de las cuales, no procede presumir o no la conexidad de los productos entre las clases, debido a que debe ser objeto de estudio independientemente.

81. Atendiendo a que la demandada aplicó correctamente la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 y que no se vulneró el principio de imparcialidad que debe regir la actuación administrativo, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión

82. En suma, la Sala encontró que a pesar de no haberse suspendido el trámite de solicitud de registro del signo nominativo COLON para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, con ocasión de la solicitud de cancelación por no uso de la marca nominativa COLON registrada en la misma clase, no se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó el estudio de confundibilidad correctamente y negó el registro del signo, con fundamento en la existencia de otro registro marcario y no en la marca respecto de la cual se había solicitado la cancelación. En este mismo sentido, la Sala determinó que no se vulneró el debido proceso de la demandante consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por los mismos motivos.

83. Adicionalmente, la Sala, en el caso *sub examine*, considera, en primer lugar, que se configura una identidad entre el signo solicitado **COLON** y la marca previamente registrada **COLON** y, en segundo lugar, que existe una conexidad de los productos que pretendía identificar el signo y que distingue la marca registrada, motivo por el cual, se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo literal “a” del 136 de la Decisión 486 y, por ende, el signo solicitado y la marca registrada no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que en el caso de concederse su registro, podrían generar un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor puede creer que los productos tienen

⁶² Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

un mismo origen empresarial, o de asociación, en el evento en el que a pesar de conocer que son productores diferentes, el consumidor puede creer que son empresas que tienen una relación o vinculación económica, debido a la identidad de la parte nominativa.

84. En este sentido, la Sala determinó que el consumidor de productos de la clase 33 por lo general es un consumidor medio y no especializado, por cuanto, la naturaleza de los productos conlleva a que los mismos son de consumo masivo y no selectivos, ya que no están dirigidos, en principio, a un público especializado, con ciertos conocimientos, calidad de vida o características especiales.

85. Finalmente, la Sala concluye que no se configura la vulneración del principio de imparcialidad que debe gobernar las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que los registros marcarios que enlistó la demandante, que fueron concedidos por la demandada, no son casos semejantes aplicables al caso *sub examine* en la medida en que no existe identidad de las marcas enlistadas y, en el único caso, no corresponde a las mismas clases que se estudiaron.

86. Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo nominativo **COLON** fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar 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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS