

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: **11001 03 24 000 2009 00097 00**

Actor: RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V

Demandado: NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 27375 de 30 de julio de 2008, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**" y 31517 de 27 de agosto de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 43685 de 31 de octubre de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la SIC, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 8 de junio de 2007 solicitó el registro como marca del signo **“NUTRIOLI” (nominativo)**¹, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **PROVEEDORA SURAMERICANA DE ACEITES LTDA.**, en adelante **SUPRACEITES LTDA.** y **GRASAS S.A.** formularon oposición contra la misma, por cuanto estimaron que el signo solicitado **“NUTRIOLI” (nominativo)** resulta confundible con sus marcas **“NUTRYOLEO” (nominativa)** y **“GOURMET NUTRIOL” (mixta)**, de las cuales son titulares, respectivamente.

3º: Señaló que mediante la **Resolución núm. 27375 de 30 de julio de 2008**, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, negó el registro de la marca **“NUTRIOLI” (nominativa)**, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la **Resolución núm. 31517 de 27 de agosto de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y el segundo, mediante la **Resolución núm. 43685 de 31 de octubre de 2008**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000², de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por falta de aplicación.

¹ El signo fue solicitado para identificar: “[...] *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*”.

² “*Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*”.

Manifestó que la marca “**NUTRIOLI**” está conformada por elementos nominativos que la hacen suficientemente distintiva y, por lo tanto, registrable para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), *ibídem*, por cuanto al resolver el conflicto planteado no tuvo en cuenta que las marcas base de oposición “**NUTRYOLEO**” y “**GOURMET NUTRIOIL**” constituyen signos genéricos respecto de los productos que identifica la Clase 29 Internacional.

Afirmó que la expresión “**NUTRYOLEO**” se refiere a aceite nutritivo, lo que significa que dicho signo es genérico, máxime si se tiene en cuenta que el mismo va dirigido a identificar principalmente aceites, pues el objeto social de su titular es la fabricación y distribución de aceites y grasas comestibles.

Anotó que existe un altísimo número de marcas registradas que incluyen el término “**NUTRI**”, para identificar productos alimenticios.

Adujo que es perfectamente viable el registro del signo “**NUTRIOLI**”, toda vez que se encuentra conformado por una partícula genérica (“**NUTRI**”) y una palabra de fantasía (“**OLI**”), además de que las marcas opositoras se encuentran conformadas por términos genéricos, razón por la que la entidad demandada no debió tenerlos en cuenta para efectuar la comparación marcaria.

Advirtió que teniendo en cuenta que los términos de carácter débil y genérico deben ser excluidos del análisis de registrabilidad, el análisis debía efectuarse únicamente respecto de “**OLI**”, “**OIL**” y “**OLEO**” y no de la partícula genérica “**NUTRI**”.

Sostuvo que las marcas objeto de oposición ostentan un carácter débil, por lo que su previo registro no debe impedir el reconocimiento de nuevas expresiones que contengan algunos de los elementos que las componen, como ocurre en este caso con el signo “**NUTRIOLI**”.

Manifestó que la actual coexistencia registral de las marcas “**NUTRYOLEO**” y “**GOURMET NUTRIOIL**”, a nombre de titulares diferentes, es una prueba real de la posibilidad de coexistencia de partículas genéricas sin que se vea afectado el derecho al consumidor.

Aseguró que constituiría una violación de varios principios constitucionales que se aceptase la coexistencia de signos que tienen idéntico significado, tales como “**GOURMET NUTRIOIL**” y “**NUTRYOLEO**”, y se impida y restrinja la entrada al mercado del signo “**NUTRIOLI**”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que es claro y evidente que la marca solicitada “**NUTRIOLI**” encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Alegó que, dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se evidencia que entre los signos “**NUTRIOLI**” y “**NUTRYOLEO**” se presentan similitudes de todo tipo, que generan confusión y pueden inducir a error a los usuarios, en aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, constituyéndose así el primer presupuesto para que se configure la causal antes anotada.

Afirmó que de igual forma sucede al comparar la marca “**GOURMET NUTRIOIL**” (**mixta**) y la marca “**NUTRIOLI**” (**nominativa**), pero a diferencia de lo anterior, se debe dar aplicación a lo establecido por el Tribunal en mención, en relación con el elemento predominante, que para el caso es el denominativo, y del cual es posible concluir que se presentan los presupuestos que generan confusión.

Advirtió que al analizar los productos comparados por las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado en el registro se evidencia que se trata exactamente de los mismos productos y por tal razón comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, lo que conlleva a que los usuarios adjudiquen una misma procedencia empresarial y que se presente riesgo de confusión o asociación entre el signo

solicitado y las marcas ya registradas, perjudicando de esta forma el derecho de exclusividad conferido a los titulares de estas.

Concluyó que se presentan los dos presupuestos señalados por la jurisprudencia para que se presente la causal de irregistrabilidad señalada.

II.-2. La sociedad GRASAS S.A., tercero con interés directo en las resultados del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal.

Indicó que la marca “**GOURMET NUTRIOIL**” no es una marca genérica, además de que está registrada como tal, lo que genera para su titular la posibilidad de ejercer los derechos que sobre ella existen.

Expresó que los signos genéricos no pueden ser objeto de monopolio, por cuanto son necesarios para ofrecer el producto o servicio en el mercado, o simplemente para hacer referencia a los mismos.

Anotó que la marca “**GOURMET NUTRIOIL**” superó con éxito el estudio de registrabilidad, que en su momento hizo la SIC, dado que dicho estudio comprendió todas las causales por las que podría ser negada la marca, incluyendo la genericidad.

Afirmó que el acto administrativo que concedió el registro de dicha marca no puede ser desconocido, por lo que en caso de que alguien dude de su legalidad debe presentar las acciones pertinentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Resaltó que las marcas cotejadas generan riesgo de confusión y asociación en el mercado.

Explicó que las marcas deben ser analizadas en conjunto y no deben ser fraccionadas, pues el consumidor las observa como un todo y no se detiene a separar los elementos que las componen.

Señaló que si bien las marcas tienen una partícula de uso común, como lo es “**NUTRI**”, que se refiere a nutrición, no por ello se debe hacer un estudio fraccionado de los signos.

Afirmó que entre la marca registrada “**GOURMET NUTRIOIL**” y el signo cuestionado existen semejanzas conceptuales, habida cuenta que evocan el mismo concepto, pues el consumidor entiende que se trata de un aceite nutritivo y que su principal característica es ser nutritivo.

Aseveró que tanto la partícula “**OLI**” como “**OIL**” generan la misma impresión en el público consumidor, ya que siempre serán entendidas como una referencia a los aceites o grasas de distinta procedencia.

Alegó que también se dan semejanzas ortográficas, porque las marcas en cuestión generan un impacto visual semejante, pues la marca negada reproduce parcialmente la marca registrada y, en esa reproducción, el signo cuestionado comparte todas las letras, tanto consonantes como vocales, así como la extensión, lo que puede generar en el consumidor la idea de que se trata de una nueva versión del producto que conocía con anterioridad.

Sostuvo que lo anterior se acentúa si se tiene en cuenta que el único cambio consiste en la inversión del orden de las dos últimas letras, que, por demás, son muy parecidas visualmente pues son la “**I**” y la “**L**”.

Que la marca solicitada reproduce la marca previamente registrada “**GOURMET NUTRIOIL**” sin adicionar elementos que le otorguen distintividad.

Adujo que dichas marcas también tienen semejanzas fonéticas, debido que ambas comparten las sílabas “**NUTRI**” y sus vocales coinciden en su totalidad, lo que genera un sonido muy parecido que es difícil de diferenciar.

Que hay que considerar, además, que la letra “**I**” representa un sonido vocálico cerrado y palatal y la “**L**” consiste en un fonema consonántico lateral y alveolar, es decir, que ambas letras tienen sonidos débiles y su orden no genera diferencias relevantes o distintivas en su pronunciación.

Finalmente, concluyó que, además de existir semejanzas en los signos, tienen conexidad competitiva, en tanto que ambas identifican productos de la Clase 29 Internacional, por lo que de coexistir en el mercado generarían un riesgo de confusión y asociación, toda vez que el consumidor creará erróneamente que los productos de la citada Clase 29, distinguidos con la

marca “**NUTRIOLI**”, son una versión de los productos ofrecidos por la sociedad **GRASAS S.A.**, lo que traerá como consecuencia que se beneficie y se lucre indebidamente del trabajo, esfuerzo y dinero que la mencionada sociedad ha invertido.

Advirtió que se evidencia la existencia de riesgo de confusión indirecto, pues el público consumidor podría llegar a creer que dada la similitud de los signos enfrentados, estos pertenecen al mismo empresario y, por ende, tienen un origen empresarial común.

II.-3. SUPRACEITES LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó³:

“[...]

³ Proceso 475-IP-2018.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **NUTRIOLI** (denominativo) y las marcas **NUTRYOLEO** (denominativa) y **GOURMET NUTRIOIL** (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el 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;
(...)

[...] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

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

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

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.

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

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que trate [...]

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

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

2. Comparación entre signos denominativos

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

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, llamados expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdivide en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

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

Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

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

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

[...]

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o la asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRIOLI (denominativo) y la marca NUTRYOLEO (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo NUTRIOLI (denominativo) y la marca GOURMET NUTRIOIL (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una conexión conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros afectados en el mercado.

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás afectados en el mercado.

3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos anteriores, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRIOLI (denominativo) y la marca GOURMET NUTRIOIL (mixta).

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

4.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(...)”

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente

distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

4.5. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(...)”

4.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

4.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

4.9. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)”

4.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede evitar que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

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

4.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no

impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 27375 de 30 de julio de 2008**, negó el registro como marca del signo **“NUTRIOLI” (nominativo)**, a la sociedad **RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: *“[...] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]”*, por ser similar a las marcas previamente registradas, **“NUTRYOLEO” (nominativa)** y **“GOURMET NUTRIOIL” (mixta)**, que distinguen productos de la misma Clase.

Al respecto, la demandante alegó que su signo **“NUTRIOLI”** es registrable, toda vez que se encuentra conformado por una partícula genérica (**“NUTRI”**) y una palabra de fantasía (**“OLI”**), además de que las marcas opositoras se encuentran conformadas por términos genéricos respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la que la entidad demandada no debió tenerlos en cuenta para efectuar la comparación marcaria.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 135⁴, literales e), f), y g) *“[...] concerniente a las denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas [...]”* y 136⁵, literal a), de la Decisión 486 *“[...] por ser pertinente [...]”*.

En igual sentido, indicó que no interpretaría el artículo 134⁶ de la citada Decisión *“[...] por no ser materia de controversia aquellos signos que puedan constituir marca [...]”*.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

⁴ Esta disposición fue interpretada de oficio por el Tribunal.

⁵ Esta norma fue invocada como violada, por la actora.

⁶ Esta disposición fue invocada como violada, por la actora.

Decisión 486.

“[...]

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

[...]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[...]

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;

[...].”

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcarío, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

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

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

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...].”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

NUTRIOLI

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)⁷

NUTRYOLEO

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)⁸



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)⁹

Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, (“**NUTRIOLI**”), como es la solicitada por la demandante, con una marca nominativa (“**NUTRYOLEO**”), y una marca mixta, (“**GOURMET NUTRIOIL**”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

⁷ Folio 28 del C. 1.

⁸ Folio 28 del C. 1.

⁹ Folio 28 del C. 1.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[...]

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]”¹⁰

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó:

“[...] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta *¿cómo es?* en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

4.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o

¹⁰ Proceso 665-IP-2018

indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(...)"

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

4.5. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(...)"

4.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

4.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

4.9. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(...)"

4.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede evitar que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.
[...]"

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una

comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

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

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

Según la sociedad actora, el signo cuestionado “**NUTRIOLI**” se encuentra conformado por una partícula genérica “**NUTRI**” respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas opositoras “**NUTRYOLEO**” y “**GOURMET NUTRIOIL**” también se encuentran conformadas por términos genéricos frente a dichos productos.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partículas “**NUTRI**” del signo cuestionado y “**NUTRY**”, “**OLEO**”, “**GOURMET**” y “**OIL**” de las marcas previamente registradas son genéricas, respecto de los productos de la Clase 29, que identifican.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010¹¹, en la cual esta Sección definió el concepto de *signo genérico*, de la siguiente manera:

“[...] signo genérico¹², entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]”

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00.

¹² “Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.”

Para fijar la *genericidad* de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso *sub examine*, los productos que distinguen las marcas cuestionadas son de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea “NUTRI”, “NUTRY”, “OLEO”, “GOURMET” ni “OIL”.

Sin embargo, las citadas palabras “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada¹⁴ aparecen las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas en esa Clase, que las contienen, como se demuestra a continuación:

MARCA	TITULAR
NUTRIFIT (MIXTA)	DISTRIBUIDORA MAYORISTA LIMITADA
NUTRISOPA (NOMINATIVA)	TEAM FOODS COLOMBIA S.A.
NUTRISOYA (NOMINATIVA)	LLOREDA, GRASAS Y ACEITES VEGETALES LTDA.
NUTRI- CARE (MIXTA)	NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED
NUTRINUT (MIXTA)	PEPSICO, INC.
NUTRICOS (NOMINATIVA)	AGRIBRANDS PURINA COLOMBIA S.A.

¹³La marca cuestionada “NUTRIOLI” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*”.

Las marcas previamente registradas distinguen los siguientes productos de la citada Clase 29: “[...] *carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*”.

¹⁴ www.sipi.gov.co. Consultada el 2 de junio de 2020.

MARCA	TITULAR
NUTRY- ESENCIALIS (NOMINATIVA)	UNILEVER N.V.
EXCLUSIVO NUTRY- ESENCIALIS (MIXTA)	UNILEVER PLC
MYNUTRY (NOMINATIVA)	WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED
NUTRY PALMA (NOMINATIVA)	PROVEEDORA SURAMERICANA DE ACEITES S.A.

MARCA	TITULAR
BIO LIVE (NOMINATIVA)	BIO LIVE S.A.
OLIN (NOMINATIVA)	JULIO CÉSAR ARISTIZABAL GÓMEZ
PARIOLI (MIXTA)	COMERCIALIZADORA ACRA S.A.
OLIVETTO (NOMINATIVA)	TEAMFOODS COLOMBIA S.A.
PULPOOLIVA (NOMINATIVA)	C.I.HISPANOAMERICA S.A.
OLIOSOYA (MIXTA)	GRASA S.A.

MARCA	TITULAR
OLEOPLUS (NOMINATIVA)	PROQUICOL LTDA.
OLEOVALLE (NOMINATIVA)	MOLINOS ALIADOS S.A.
OLEORED (MIXTA)	LA RED S.A.
OLEOCOSTA (NOMINATIVA)	ACEITES DEL CARIBE S.A.
OLEOSANDER (NOMINATIVA)	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S.
OLEOMED (MIXTA)	LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L

MARCA	TITULAR
SUNOIL (NOMINATIVA)	FÁBRICA DE GRASAS MODERNA, LTDA.
PUROIL (NOMINATIVA)	TEAM FOOD COLOMBIA S.A.
FONTOIL (MIXTA)	FONTIL, S.A.
AJONJ- OIL (MIXTA)	RICKYMAUR LIMITADA
GLUTAMOIL (NOMINATIVA)	GLUTAMOLLIMITADA
GIROIL (NOMINATIVA)	C.A. GRASAS DE VALENCIA

MARCA	TITULAR
ESTILO GOURMET (MIXTA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEPITA S.A.S.
GOURMET LIGHT (NOMINATIVA)	GRASAS S.A.
PIMPOLLO LINEA GOURMET (MIXTA)	OPERADORA AVICOLA S.A.S.
PRETZEL GOURMET (NOMINATIVA)	RUBEN KAPOTA
GOURMET (NOMINATIVA)	GRASASSA.
NAPOLES GOURMET (MIXTA)	SANTA ANITA NAPOLES S.A.

Por lo tanto, los vocablos “**NUTRI**”, “**NUTRY**”, “**OLI**”, “**OLEO**”, “**GOURMET**” y “**OIL**” son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al respecto, la Sala observa que la denominación “**GOURMET**” debe ser excluida del cotejo.

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “**NUTRI**”, “**NUTRY**”, “**OLI**”, “**OLEO**”, y “**OIL**”, que forman parte de las marcas cotejadas, no

deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica** entre la marca cuestionada “**NUTRIOLI**” y la marca previamente registrada “**NUTRYOLEO**”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “**N**”- “**U**”-“**T**”- “**R**”- “**O**” -“**L**”; y que la única diferencia radica en las dos letras “**I**” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “**NUTR**”, así como las letras “**OL**” de la marca registrada.

Frente a la marca cuestionada “**NUTRIOLI**” y la marca previamente registrada “**NUTRIOIL**”, también hay significativas similitudes ortográficas, en sus raíces y en sus terminaciones, dado que ambas marcas coinciden en 8 letras “**N**”- “**U**”-“**T**”- “**R**”- “**I**” -“**O**” -“**L**” -“**I**”; tienen las mismas consonantes (“**N**”-“**T**”- “**R**”- “**L**”), las mismas vocales (“**U**”- “**I**” -“**O**” -“**I**”) y la misma longitud.

Referente a la **similitud fonética**, es preciso indicar entre la marca cuestionada “**NUTRIOLI**” y la marca previamente registrada “**NUTRYOLEO**” que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en “**NUTR**”, así como las letras “**OL**” de la marca registrada, además de que la letra “**I**” del vocablo “**NUTRI**”, del signo cuestionado, y la letra “**Y**”, de la expresión “**NUTRY**”, de la marca previamente registrada, tienen una pronunciación igual.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal similitud:

NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO
NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO
NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO
NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO NUTRIOLI- NUTRYOLEO

Entre la marca cuestionada “**NUTRIOLI**” y la marca previamente registrada “**NUTRIOIL**”, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de las vocales y de las

consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de sus terminaciones (“**OLI**”- “**OIL**”).

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal similitud:

NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL
NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL
NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL
NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL NUTRIOLI- NUTRIOIL

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues son evocativas, al contener el vocablo “**NUTRI**”, que sugiere indirectamente en la mente de consumidor la idea de algo nutritivo, y las palabras “**OLI**”, “**OLEO**” y “**OIL**”, que son fácilmente relacionadas con la idea de aceite o aceite de oliva, de manera que la unión de dichas expresiones genera una conexión o asociación entre nutritivo y aceite.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en el vocablo “**NUTR**”, así como las letras “**OL**” de las marcas cotejadas.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

“[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹⁵ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

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

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

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

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400.

claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso *sub lite*, la marca cuestionada “**NUTRIOLI**” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*”.

Las marcas previamente registradas “**NUTRYOLEO**” y “**GOURMET NUTRIOIL**” distinguen los siguientes productos de la citada Clase 29: “[...] *carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor y distinguen productos en común, tienen la misma finalidad, en cuanto ambas identifican productos para la alimentación; pueden compartir iguales canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expendirse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015¹⁶, que ahora se prohija, señaló lo siguiente:

“[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*“... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)**.*

*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**”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...].” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, **“NUTRYOLEO”**

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500.

(nominativa) y “GOURMET NUTRIOIL” (mixta). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁷:

“[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [...].”

Aunado a lo anterior, la Sala debe precisar que si bien es cierto que los titulares de las citadas marcas previamente registradas no pueden impedir el uso de las palabras de uso común o débiles que conforman sus marcas, en cuanto estas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que la combinación resultante de las expresiones del signo cuestionado, “NUTRIOLI”, generaron un conjunto marcario que ocasionaba riesgo de confusión y no era lo suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas, en virtud de que, como se dijo anteriormente, tenía semejanzas significativas y conexidad competitiva con esta y, en esa medida, no resultaba registrable.

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que la coexistencia registral de las marcas “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL”, a nombre de titulares diferentes, es una prueba real de la posibilidad de coexistencia de partículas de uso común sin que se vea afectado el derecho al consumidor, se considera que este argumento no es de recibo, porque, se reitera que, la combinación resultante de las palabras de uso común del signo cuestionado, “NUTRIOLI”, genera un conjunto marcario que ocasiona riesgo de confusión frente a las marcas previamente registradas, aunado al hecho de que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares¹⁸.

Además, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal **“[...] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba**

¹⁷ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001.

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis

[...].¹⁹

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 135, literales e, f) y g) y 136, literal a) de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “**NUTRIOLI**”, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de junio de 2020.

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS