



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00154-00
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: BAVARIA S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, "REFRESCA NUESTRA PASIÓN", Y EL LEMA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADO, "REFRESCA TU PASIÓN", EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS Y CONCEPTUALES, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **BAVARIA S.A.**, mediante apoderada 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. 30374 de 25 de agosto de 2008, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**", 039936



de 22 de octubre 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 Comercio¹; y 47383 de 24 de noviembre de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 3 de abril de 2007, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", para

1 En adelante SIC.



identificar productos comprendidos en la Clase 32², de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º- Que, una vez publicada la solicitud, la sociedad **COMPANHIA DE BEBIBAS DAS AMERICAS -AMBEV-**, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que era similarmente confundible con el lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**", asociado a la marca "**BRAHMA**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrado a su favor en la República de Perú.

3º- Que, mediante **Resolución núm. 30374 de 2008** la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", para distinguir productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º- Que contra la citada 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. 039936 de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante **Resolución núm. 47383 de ese año**, expedida

2 El signo pretende identificar los siguientes productos: "[...] Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas [...]."

3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.



por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 136, literales a) y f), y 154, de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el signo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**" contiene elementos novedosos y distintivos para ser registrado como marca.

Señaló que el objetivo de un registro marcario es el de individualizar productos y diferenciarlos de otros iguales o similares, así como de proteger a los consumidores para evitar que sean engañados, por cuanto pueden identificar el origen y la procedencia de los elementos y/o servicios que éste comercializa en el mercado.

Indicó que una marca debe estar formada por elementos fantasiosos, novedosos y distintivos, con el fin de atraer la atención del público consumidor quien podrá diferenciarlos de un producto y/o servicio dentro de los de su misma Clase.

Sostuvo que la función diferenciadora de una marca no se cumplirá cuando coexistan en el mercado signos semejantes o idénticos, que



identifiquen iguales productos o servicios pertenecientes a diferentes titulares o para los cuales su uso induzca al público en error.

Adujo que el signo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**" goza de plena capacidad distintiva e individualizadora y no se constituye como una forma usual para los productos que pretende amparar.

Manifestó que junto con la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A.**⁴ son subordinadas y se encuentran sujetas al control de la empresa matriz **SABMILLER PLC**.

Advirtió que la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A.** es titular en Ecuador del lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que le permite que en el caso *sub examine* tenga el derecho prioritario en Colombia a que se conceda el registro de dicha expresión como marca en la misma Clase, por hacer parte del Grupo Empresarial constituido por la empresa **SABMILLER PLC**.

Sostuvo que la empresa **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS -AMBEV-**, es titular del lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, asociado a la marca "**BRAHMA**", y su registro fue solicitado ante la Oficina de Marcas Peruanas el 11 de mayo de 2004, por tanto la sociedad

⁴ Antes Compañía de Cervezas Nacionales C.A.



CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. cuenta con derecho prioritario sobre el mismo lema, comoquiera que su solicitud fue radicada ante la Oficina de Marcas Ecuatorianas el 10 de julio de 2003.

Concluyó que debido a la existencia del Grupo Empresarial controlado y dirigido por la matriz **SABMILLER PLC**, compuesto por ella y la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.M. S.A.**, y en consideración a la titularidad que esta última ostenta con derecho prioritario sobre el lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**", en el País de Ecuador, es evidente que es legítima solicitante de la marca "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el signo solicitado a registro reproduce en su totalidad el lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**".

Señaló que los signos confrontados presentan similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales que las hacen confundibles entre sí, pues de ello da cuenta que al ser pronunciados se percibe identidad auditiva, sin que los pronombres posesivos "**NUESTRA**" y "**TU**", logren servir de derrotero definitivo para identificar los productos que



cada uno de ellos distingue, lo que llevaría a que el consumidor tenga la convicción de que se trata de una nueva línea de elementos con igual origen empresarial.

Aseguró que si bien un grupo empresarial tiene como presupuesto un vínculo de subordinación eventual y una unidad de propósito y de dirección, esto no desvirtúa ni mengua la independencia en la personalidad de cada una de las personas jurídicas que conforman el grupo o comunidad, toda vez que las mismas continúan desarrollando su objeto social y adquieren obligaciones independientes de las demás.

II.2. La sociedad **COMPANHIA DE BEBIBAS DAS AMERICAS - AMBEV-**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda en debida forma, 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



IV-2. En esta etapa procesal, tanto las partes, el Agente del Ministerio Público y el tercero 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, concluyó⁵:

"[...] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) y el lema comercial solicitado REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal c) del artículo 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:*

c). sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar 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

⁵ Proceso 391-IP-2019.



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 realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá 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 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 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 [...]*

1.5. *Una vez señaladas las reglas y pautas antes 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 presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.*

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

2. Comparación entre signos denominativos compuestos

2.1. *Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo **REFRESCA NUESTRA PASIÓN** (denominativo) y el lema comercial REFRESCA TU PASIÓN (denominativo), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*

[...]

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

- (i) *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.*
- (ii) *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 en el diccionario. Como*



*ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar 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 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 comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor con la extensión en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la



palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría mayor impacto en la mente del consumidor.*
- d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de las marcas.*
- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.*

[...]

3. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.

3.1. Teniendo en cuenta que Companhia de Bebidas Das Americas - AMBEV- presentó oposición andina en base a un lema comercial solicitado en contra del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN, solicitado por BAVARIA S.A. a fin de acreditar el interés en el mercado colombiano, es necesario desarrollar el alcance de este tema.

La Oposición andina

3.2. Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

[...]

El interés real en el mercado



3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

[...]

La acreditación del interés legítimo

3.21. En el caso de la oposición andina en el artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un país miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro.

[...]

3.31. En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto [...].

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 30374 de 2008**, denegó el registro de la marca nominativa "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**" a la titular **BAVARIA S.A**, para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas



y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas [...]”, por estimar que era similarmente confundible con el lema comercial, previamente registrado, “REFRESCA TU PASIÓN”, asociado a la marca “BRAHMA”, que distingue productos en la misma Clase, teniendo en cuenta que la reproduce en su totalidad.

Al respecto, la demandante alegó que el signo “**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**” goza de plena capacidad distintiva e individualizadora, puesto que cuenta con elementos novedosos para ser registrado como marca.

Advirtió que la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A.** es titular en Ecuador del lema comercial “**REFRESCA TU PASIÓN**”, en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que le permite que en el caso *sub examine* tenga el derecho prioritario en Colombia a que se conceda el registro de dicha expresión como marca en la misma Clase, por hacer parte del Grupo Empresarial constituido por la empresa **SABMILLER PLC**, del cual es subordinada junto con la referida sociedad; además, de que esta última cuenta con un derecho prioritario sobre el mismo lema, comoquiera que su solicitud fue radicada en Ecuador antes de que la sociedad **COMPANHIA DE BEBIBAS DAS AMERICAS -AMBEV-**, lo hiciera en Perú.



El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de oficio de los artículos 136, literal c), y 147 de la Decisión 486 “[...] *por ser pertinentes [...]*”, no así la de los artículos 134, 136, literales a) y f), y 154, “[...] *por no ser objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad de un signo por ser confundible con una marca previamente solicitada o registrada; la solicitud de un signo que infringe derechos de autor y/o propiedad industrial de un tercero o la acción por infracción, tampoco el artículo 154 de la precitada Decisión ya que no es objeto de controversia dentro del proceso [...]*”, respectivamente.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

[...]

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

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación
[...]

Artículo 147.- *A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una*



marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente [...].”

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

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá 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 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 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:

REFRESCA NUESTRA PASIÓN

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO⁶

REFRESCA TU PASIÓN

LEMA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADO⁷

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos:

"[...]"

- 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.*

⁶ Folio 17 del cuaderno núm 1.

⁷ Folio 19 del cuaderno núm. 1.



- 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 en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar 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 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 comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- c. *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- e. *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”.*

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las expresiones 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 efectos de evaluar la similitud, 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 [...]"*

Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", y el lema previamente registrado, "**REFRESCA TU PASIÓN**", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente las palabras "**REFRESCA**" y "**PASIÓN**", contenidas en el lema previamente registrado, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la misma; y que la única



diferencia radica en la inclusión de la partícula **"NUESTRA"** en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo del lema comercial previamente registrado, **"REFRESCA TU PASIÓN"**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado intercambió el pronombre **"TU"** por **"NUESTRA"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre las expresiones que reproducen por completo al lema previamente registrado, esto es, en **"REFRESCA"** y **PASIÓN"**, lo que lleva a que el signo solicitado **"REFRESCA NUESTRA PASIÓN"** no sea suficientemente distintivo y diferente al ya registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión **"REFRESCA"** del signo cuestionado, **"REFRESCA NUESTRA PASIÓN"**, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia.

En relación con la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque



coinciden en las denominaciones **"REFRESCA"** y **"PASIÓN"**, siendo estos los elementos principales del signo cuestionado **"REFRESCA NUESTRA PASIÓN"**; y aunque el lema previamente registrado tiene otra expresión: **"TU"**, las palabras de mayor fuerza en el conjunto marcario son **"REFRESCA"** y **"PASIÓN"**.

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

REFRESCA NUESTRA PASIÓN - REFRESCA TU PASIÓN
REFRESCA NUESTRA PASIÓN - REFRESCA TU PASIÓN
REFRESCA NUESTRA PASIÓN - REFRESCA TU PASIÓN
REFRESCA NUESTRA PASIÓN - REFRESCA TU PASIÓN

Para la Sala resulta evidente que en el caso *sub examine*, fonéticamente, en el signo solicitado y en el lema previamente registrado predomina el sonido de las palabras **"REFRESCA"** y **"PASIÓN"**.

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala considera que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro **"NUESTRA"** por **"TU"**,



un aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en las palabras **"REFRESCA"** y **"PASIÓN"**, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

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, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y el lema previamente registrado, existe riesgo de confusión.



Así lo sostuvo esta Sección en sentencia de 19 de septiembre de 2013⁸, que ahora se prohija, en la que coligió que existía riesgo de confusión entre las expresiones “**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**” y “**REFRESCA TU PASIÓN**”.

En efecto, dijo en esa oportunidad:

“[...] Los signos confrontados son los siguientes:

REFRESCA NUESTRA PASION
(marca solicitada)

REFRESCA TU PASION
(lema comercial opositor)

*En cuanto a la estructura de cada uno de ellos se tiene:
[...]*

La impresión de conjunto de los signos enfrentados permite a la Sala concluir que aunque están compuestas por un número distinto de letras y de sílabas, en ellos ciertamente se observan similitudes significativas, al punto que en la marca solicitada se reproducen las expresiones REFRESCA y PASION contenidas en el lema comercial opositor, las cuales además figuran en el mismo orden en los dos signos.

*De otro lado, no obstante la diferente estructura de los signos cotejados, desde el punto de vista fonético **también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera muy similar, tal como se puede apreciar a continuación:***

**REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION**

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2009-00155-00.



**REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-
REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION**

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro -NUESTRA por TU- un aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma.

En este orden, a juicio de la Sala, es claro que existe riesgo de confusión entre los signos cotejados [...]". (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a un lema registrado por un tercero.

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

En tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018⁹ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]"

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 expresión cuestionada, **“REFRESCA NUESTRA PASIÓN”**, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas [...]*”.

El lema previamente registrado, **“REFRESCA TU PASIÓN”**, distingue los siguientes productos de la citada Clase 32: “[...] *Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas [...]*”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue el lema previamente registrado en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir



razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas¹⁰.

Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.

Así pues, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos 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 elementos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

¹⁰ Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la citada sentencia de 19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: “[...] **Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.**

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero [...]. (Resaltado fuera de texto).



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 [...]".

También se advierte que 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 y servicios que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que igualmente existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esos signos 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 2015¹¹, que ahora se prohija, señaló lo siguiente:

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

¹¹ 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 2008-00065-00.



*"... 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[...]" (Resaltado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse el lema previamente registrado, esto es, "**REFRESCA TU PASIÓN**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹²:

"[...] 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

¹² Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



*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**") [...]"*.

Ahora, la demandante también alegó que la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A**, es titular en Ecuador del lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que, a su juicio, permite que en el caso *sub examine* tenga el derecho prioritario en Colombia a que se le conceda el registro de dicha expresión como marca en la misma Clase, por hacer parte del Grupo Empresarial constituido por la empresa **SABMILLER PLC**, del cual es subordinada junto con la referida sociedad; y que, además, esta última cuenta con un derecho prioritario sobre el mismo lema, comoquiera que su solicitud fue radicada en Ecuador antes de que la sociedad **COMPANHIA DE BEBIBAS DAS AMERICAS -AMBEV-**, lo hiciera en Perú.

Al respecto, la Sala reitera lo sostenido en la providencia de 19 de septiembre de 2013¹³, en la que se consideró que la situación anteriormente descrita no le confiere *per se* a la actora ningún derecho para solicitar y/u obtener el registro como marca del signo

¹³ Sentencia de 19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.



nominativo "**REFRESCA NUESTRA PASIÓN**", en Colombia, para amparar productos en la referida Clase 32, puesto que el hecho de que dos sociedades hagan parte del mismo grupo empresarial no significa que aquellas formen una sola persona jurídica, ni que puedan servirse conjuntamente de los derechos de cada una.

Y en cuanto a lo alegado por la actora relativo a que el signo cuestionado tiene como base una solicitud de registro prioritaria del lema comercial "**REFRESCA TU PASIÓN**" a nombre de **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A.** en Ecuador, la Sala en la sentencia anteriormente citada, descartó dicho argumento por las razones antes expuestas, pero además porque, en todo caso, no se cumplían las condiciones establecidas en la Decisión 486 para reivindicar la prioridad invocada.

Lo anterior, por cuanto la solicitud del lema comercial "**REFRESCA TU PASION**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada por la sociedad **CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A.** ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI- el 10 de julio de 2003, mientras que la solicitud en la que se invoca la prioridad, es decir, la presentada por **BAVARIA S.A.**, para obtener el registro como marca del signo "**REFRESCA NUESTRA PASION**", en la citada Clase 32, fue radicada ante la SIC el 3 de abril de 2007, esto



es, por fuera del término establecido en el artículo 9^o¹⁴ de la Decisión 486, para beneficiarse del derecho de prioridad.

En efecto, la Sala en la citada sentencia de 19 de septiembre de 2013, sostuvo lo siguiente:

"[...] 5.3.3.3. En este orden de ideas, es claro que ni la solicitud en Ecuador del registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, en la Clase 32 Internacional (sobre cuyo resultado no hay evidencia en el proceso) por parte de la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A., que conforma junto con BAVARIA S.A. el grupo empresarial SABMILLER PLC, ni la posterior autorización del representante legal de la mencionada sociedad ecuatoriana a BAVARIA S.A., fundada en dicha solicitud y en el mencionado vínculo, confieren per se a la sociedad demandante ningún derecho para solicitar u obtener el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION en Colombia, también para amparar productos de la misma clase, pues, se repite, contrario a lo que se sostiene en la demanda, no resulta aplicable la excepción consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 tratándose del registro de marcas u otros signos distintivos.

Se agrega a lo anterior, en los mismos términos en que se ha pronunciado la Sala en la primera de las sentencias citadas en estas consideraciones, que el hecho de que dos sociedades formen parte del mismo grupo empresarial no significa que aquellas formen una sola persona jurídica, ni que puedan servirse conjuntamente de los derechos de

¹⁴ "[...] Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

[...]

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) **seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.** [...]"



cada uno. Así mismo, que el hecho de que la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. sea titular de un lema comercial u otro signo distintivo previamente registrado, no autoriza a la demandante a obtener el registro del signo que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.3.3.4. Afirma la demandante que es totalmente válido que BAVARIA S.A. solicite a registro la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, y que esta solicitud tiene como base la solicitud de registro prioritaria del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN a nombre de CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. en Ecuador.

La Sala descarta este argumento, por las razones antes expuestas, pero además en consideración a que, en todo caso, no se cumplirían las condiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para reivindicar la prioridad invocada.

En efecto, debe recordarse que conforme al artículo 9º de esa normativa, "la primera solicitud [...] de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia".

Agrega esta disposición que: "Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: [...] b) seis meses para los registros de [...] marcas".

En el presente asunto, la solicitud de la que se predica en la demanda prioridad, esto es, la solicitud del lema comercial "REFRESCA TU PASION", en la Clase 32 Internacional, fue presentada por la sociedad Cervecería Nacional C.N. S.A. ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- el 10 de julio de 2003¹⁵.

¹⁵ Folio 115 del cuaderno de antecedentes administrativos.



No obstante, la solicitud en la que se invoca la prioridad, es decir, la presentada por BAVARIA S.A. peticionando el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, para la Clase 32 Internacional, fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de junio de 2007¹⁶, esto es, por fuera del término establecido en el artículo 9º de la Decisión 486 [...]. (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, **“REFRESCA NUESTRA PASIÓN”**, para amparar los productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

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

¹⁶ Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.

**F A L L A**

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.

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 de 9 de septiembre de 2021.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente (E)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con excusa