



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: **ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 11001-03-24-000-2008-00429-00
Demandante: Compagnie Gervais Danone- DANONE-
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Alpina Productos Alimenticios S.A.-ALPINA-
Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / signo L. CASEI DEFENSIS / SIGNO DESCRIPTIVO / TÉRMINO TÉCNICO INAPROPIABLE / hace referencia a lactobacillus casei, nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Compagnie Gervais Danone- DANONE- por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. **40033 del 29 de noviembre de 2007¹, 2557 del 31 de enero de 2008² y, 18147 de 30 de mayo de 2008³**, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «**L. CASEI DEFENSIS**», para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de Compagnie Gervais Danone- en adelante DANONE- presentó demanda⁴ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en contra de la SIC, el cual fue objeto de reforma mediante escrito del 29 de julio de 2009⁵, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

¹ Folios 27 a 35 cuaderno principal

² Folios 36 a 42 cuaderno principal

³ Folios 43 a 50 cuaderno principal

⁴ Folios 123 a 180 cuaderno principal

⁵ Folios 233 a 243 cuaderno principal



Radicacion: 11001-03-24-000-2008-00429-00
Demandante: Compagnie Gervais Danone- DANONE-
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- 1.1. Resolución No. 4033 del 29 de noviembre de 2007 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca nominativa L CASEI DEFENSIS a CGD.
- 1.2. Resolución No. 2557 del 31 de enero de 2008 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 40033 del 29 de noviembre de 2007.
- 1.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 18747 del 30 de mayo de 2008 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 40033 del 29 de noviembre de 2007.
2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de establecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca L CASEI DEFENSIS, para identificar productos de la clase veintinueve (29) internacional en favor de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, en los términos de la solicitud tramitada en el expediente 06100278, declarando infundada la oposición de ALPINA S.A.
3. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de registro de la marca L CASEI DEFENSIS para identificar productos de la clase 29 internacional en el registro de la propiedad industrial.
4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.

I.2. Los hechos

2. La sociedad Danone solicitó el registro del signo «**L. CASEI DEFENSIS**» el 4 de octubre de 2006 para identificar *«leche, leche en polvo, leche gelificada, saborizada y batida, productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebida de yogurt, esponjados (mousses), cremas, cremas para postres, crema fresca, mantequilla, quesos de untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con moho, quesos frescos no madurados y quesos de salmuera, requesón, quesos frescos vendidos en forma líquida o en pasta, bebidas naturales o con sabores compuesta principalmente de leche o productos lácteos, bebidas de leche hechas especialmente con leche, bebidas de leche con frutas, productos lácteos fermentados con sabor natural o saborizados»*, productos comprendidos en la clase 29 internacional, a la que se le asignó el número de expediente 06100278.
3. La mencionada solicitud, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 575 del 30 de abril de 2007, bajo el número de publicación No. 1314.
4. Estando dentro del término legal, la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A.- en adelante ALPINA- en calidad de tercero interesado en las resultados del proceso, presentó oposición en contra de la solicitud del signo en mención, argumentando que: (i) el signo solicitado es **un término descriptivo**, por lo que se encuentra en los supuestos de irregistrabilidad previstos en el artículo 135 literales b) y e) de la



Decisión 486 de 2000 y; (ii) el signo solicitado es similarmente confundible y tiene riesgo de asociación con los productos que distingue la marca «**DEFENSIS**» previamente registrada.

5. Mediante **Resolución No. 4003 del 29 de noviembre de 2007**, la **SIC** resolvió declarar fundada la oposición presentada por ALPINA y negó el registro de la marca «**L. CASEI DEFENSIS**» en la clase 29 del nomenclátor Internacional solicitada por DANONE, al considerar que si bien es cierto que entre los signos «**L. CASEI DEFENSIS**» y «**DEFENSIS**» no existe similitud que genere riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, también lo es que se trata de una **expresión que describe una característica esencial del producto mismo y sus efectos positivos al consumirlo**, por lo que se encuentra incurso en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y e).

6. Contra la mencionada resolución, DANONE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, ello en lo atinente a la decisión de declarar fundada la oposición por considerar que el signo es descriptivo, para lo cual precisó que el signo «**L. CASEI DEFENSIS**» no tiene esa naturaleza y característica.

7. Mediante **Resolución No. 2557 del 31 de enero de 2008**, la **SIC** resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en Resolución No. 4003 del 29 de noviembre de 2007, para lo cual señaló que la palabra «**L. CASEI DEFENSIS**» al hacer referencia a un tipo de bacteria que se encuentra dentro del organismo humano que ayuda a mejorar la digestión, por lo que se trata de aquellas denominadas como descriptivas, razón por la cual confirmó la negación del registro.

8. Mediante **Resolución No. 18147 del 30 de mayo de 2008**, la **SIC** resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 4003 del 29 de noviembre de 2007.

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

9. La parte demandante citó como normas vulneradas, los artículos 135 literales b) y e) y 134 de la Decisión 486 de 2000, para lo cual señaló que la expresión «**DEFENSIS**» no es descriptiva y que, por el contrario, es un término adoptado por la sociedad demandante para designar una clase de Lactobacillus Casei, materia prebiótica viva que consumida en cantidad suficiente tiene un efecto positivo para la salud.

10. Afirmó que el vocablo **L. CASEI DEFENSIS** no es el nombre otorgado a la bacteria **L. Casei Defensis** que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo, sino que por el contrario se trata de una bacteria seleccionada, desarrollada y patentada por los científicos de DANONE para suplementar su producto de marca Actimel.

11. Mencionó que el vocablo **L. Casie** no es una expresión descriptiva, por cuanto ante la pregunta concreta de cuáles son las características del producto, la



respuesta no podrá ser el producto que se caracteriza por tener o estar hecho de L. Casei⁶.

12. Mencionó que DANONE, desde hace más de 80 años inició investigaciones relacionadas con fermentos beneficiosos para la salud, descubriendo la cepa DN-114001 L Casei, que ayudaba a fortalecer y a proteger las defensas del cuerpo humano, patentada bajo el No. **DN-1140001**⁷ en Francia y en otros países tales como México, Chile y Canadá.

13. Indicó que la **SIC** no tuvo en cuenta que DANONE ya era titular de la marca **ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRAFICA** con certificado de registro Francés 01/3136585 de diciembre de 2001, desconociendo lo dispuesto en la Convención Colombo - Francesa de 1901 para la Protección de la Propiedad Industrial.⁸

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

14. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda⁹, indicando que los actos administrativos expedidos por la **SIC** se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

15. Advirtió que la expresión «L. CASEI DEFENSIS» hace relación directa al nombre otorgado a la bacteria (L casei variedad defensas) que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo, y como tal no es susceptible de apropiación por parte de un empresario o consumidor, por lo que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Alpina-

16. La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. actuando en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, mediante apoderado judicial, contestó la demanda¹⁰, señalando que la expresión L. Casei Defensis, está conformada por dos expresiones a saber: (i) **L. CASEI**, que corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo comprendidos en la clase 29 internacional y, (ii) **DEFENSIS**, elemento que coincide con la marca previamente registrada por ALPINA, que si bien es evocativo, es susceptible de registro por terceros, siempre y cuando esté acompañada de un elemento que resulte ser lo suficientemente distintivo capaz de evitar confundibilidad con las marcas previamente registradas.

⁶ Folio 142 cuaderno principal.

⁷ Folios 131 a 137 cuaderno principal.

⁸ Folios 137 a 139 cuaderno principal.

⁹ Folios 177 a 180 cuaderno principal.

¹⁰ Folios 181 a 214 cuaderno principal.



17. Agregó, que en el examen de registrabilidad debió suprimirse el elemento descriptivo «L. Casei», dejando para el cotejo las expresiones «DEFENSIS» vs «DEFENSIS», encontrando que los signos en conflicto son confundibles visualmente, al compartir una misma estructura fonética y tener ambos vocablos un mismo significado, lo cual demuestra la falta de distintividad que impide su registro.

18. Expresó que la coexistencia de estas marcas en el mercado, resultarían absolutamente confundibles afectando no solo los derechos de ALPINA, sino los de los consumidores, que podrían adquirir un producto pensando que adquieren uno de una empresa diferente.

19. Preciso respecto de la Convención Colombo - Francesa de 1901, que quienes pretendan la protección de sus registros en Colombia, deben respetar y cumplir las demás condiciones establecidas por la ley que rige en ese territorio, en los términos previstos por el artículo 2º del mencionado Convenio.

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

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal- emitió la interpretación prejudicial **236-IP-2014** del 28 de julio de 2015¹¹, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular del artículo **135 literales b) y e)** de la Decisión 486, excluyendo la interpretación del **artículo 134 ibidem** por no aplicar al caso y, de oficio el artículo **136 literal a)** de la misma normativa.

21. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

«C. CUESTIONES A INTERPRETAR

29. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- A. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, visual, ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
- B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
- C. Los signos descriptivos. Palabras descriptivas en la conformación de las marcas
- D. Los signos de fantasía.
- E. El signo solicitado como marca que constituye el nombre de una patente de invención

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, VISUAL, IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS [...]

¹¹ Folios 551 a 567 cuaderno 2



La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse [...]

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir [...]

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de los signos distintivos [...]

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto [...]
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo [...]
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias [...]
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador [...]

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS [...]

Al momento de realizar la comparación entre los signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto [...]
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor [...]

Los signos nominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras [...]

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, así proceder al cotejo de los signos en conflicto [...].

C. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS MARCAS

35. En el proceso interno se discute si el signo L CASEI DEFENSIS es descriptivo. El tercero interesado afirma que la denominación L CASEI corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo [...]



Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza [...].

37. La corte consultante debe determinar si el signo L. CASEI DEFENSIS (denominativa) es descriptivo en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, para concluir si es o no registrable. Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.

D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA [...]

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades [...]

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

40. La corte consultante deberá amparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado.

E. EL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA QUE CONSTITUYE EL NOMBRE DE UNA PATENTE DE INVENCION

[...] 42. El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca. Esta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervinientes; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.

43. En virtud de anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

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



Radicacion: 11001-03-24-000-2008-00429-00
Demandante: Compagnie Gervais Danone- DANONE-
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presupuesto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo L CASEI DEFENSIS (denominativos) es descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivas, para concluir si es o no registrable. Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.

CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de riesgo de confusión en el mercado.

QUINTO: El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca. Esta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervinientes; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.»

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020¹², se corrió traslado a las partes intervinientes, para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del CCA.

23. Vencido el término para presentar sus alegatos de conclusión, la sociedad demandante¹³ y la tercera interesada¹⁴ presentaron sus escritos en forma oportuna reiterando lo ya manifestado en el escrito de la demanda y contestación de la demanda.

24. La demandante, la **SIC** y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.

¹² Folio 740 cuaderno 2.

¹³ Folios 768 a 772 cuaderno 2.

¹⁴ Folios 749 a 763 cuaderno 2.



V.- CUESTIÓN PREVIA

25. Mediante auto de fecha 28 de noviembre de 2022, se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Doctor Oswaldo Giraldo López, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo – CCA.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

VI.2. El problema jurídico

27. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Compagnie Gervais Danone - DANONE- con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 40033 del 29 de noviembre de 2007, 2557 del 31 de enero de 2008 y 18747 del 30 de mayo de 2008, a través de las cuales la **SIC** negó el registro de la marca «**L. CASEI DEFENSIS**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

28. En tal sentido, deberá determinar si los mencionados actos administrativos vulneraron lo dispuesto en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, si se dejó de aplicar la Convención Colombo - Francesa de 1901 respecto de la protección de las marcas **ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRAFICA** registrada en la República Francesa para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

29. Ahora bien, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la sociedad **Alpina Productos Alimenticios S.A. - ALPINA**, tercero con interés en las resultas del proceso, además de pronunciarse sobre el objeto del litigio, señaló que el singo «**L. CASEI DEFENSIS**» es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con la marca previamente registrada «**DEFENSIS**», esto es, al compartir una misma estructura fonética y tener ambos vocablos un mismo significado, también lo es que esta Sala considera improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados en lo que respecta a la negativa de la SIC de conocer el registro del signo L. CASEI DEFENSIS al considerar que el mismo es descriptivo, causales establecidas en el artículo 135 literales b) y e) y no respecto de lo contemplado en el artículo 136 literal a); ii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales



que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto; iii) sí el tercero consideraba que la decisión de la SIC relativa a declararle infundada su oposición **en cuanto al análisis de confundibilidad** quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita, no siendo esta la vía y oportunidad para ampliar la controversia.

VI.3. Causales de Irregistrabilidad en estudio.

30. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 135.

31. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a cuestionar lo atinente a la decisión de la SIC referente a la configuración de la causal de irregistrabilidad del signo L. CASEI DEFENSIS al considerarlo descriptivo.

32. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del **artículo 134**, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 literales b) y e) *ejusdem*, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor:

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

VI.5. Análisis del caso concreto

33. Corresponde a la Sala estudiar la legalidad de las Resoluciones Nos. 40033 del 29 de noviembre de 2007, 2557 del 31 de enero de 2008 y 18747 del 30 de mayo de 2008, a través de las cuales la **SIC** negó el registro de la marca **«L. CASEI DEFENSIS»** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

34. La Sala pone de presente que el signo objeto de análisis es el siguiente:

Marca solicitada
L. CASEI DEFENSIS (nominativa)



35. La parte demandante consideró que la **SIC** a través de los actos acusados vulneró los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y la Convención Colombo - Francesa de 1901.

36. Afirmó que la que la expresión «**L. CASEI DEFENSIS**» no es un nombre descriptivo otorgado a la bacteria *L. Casei Defensis* que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo, sino que por el contrario es un signo creado por ellos con la suficiente fuerza distintiva para individualizar productos en clase 29 internacional.

37. Por su parte, la **SIC** sostuvo que no podía desconocerse que la expresión «**L. CASEI DEFENSIS**» hace referencia directa al nombre de la bacteria (*L. casei* variedad *defensas*) que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo la cual no es susceptible de apropiación, esto es, no puede ser objeto de monopolio por parte de un empresario o consumidor.

38. En lo que se refiere a la expresión solicitada, la Sala debe establecer si se trata de un signo descriptivo. Para ello, tendrá en cuenta lo considerado por el Tribunal de Justicia en diferentes interpretaciones prejudiciales, en las que concluyó:

72-IP-2004: «[...] Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” [...]

Importa destacar también que “**La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales**, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, **la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo**. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” [...]

332-IP-2016: «[...] 2.2. Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. [...]

3.1. [...] un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.



3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un digno débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo forman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos»¹⁵.

286-IP-2019: «2. Signos descriptivos [...] 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.» (Resaltado fuera de texto).

39. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la marca objeto de análisis fue negada para amparar productos que pertenecen a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, específicamente, para los siguientes: *«leche, leche en polvo, leche gelificada, saborizada y batida, productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebida de yogurt, esponjados (mousses), cremas, cremas para postres, crema fresca, mantequilla, quesos de untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con moho, quesos frescos no madurados y quesos de salmuera, requesón, quesos frescos vendidos en forma líquida o en pasta, bebidas naturales o con sabores compuesta principalmente de leche o productos lácteos, bebidas de leche hechas especialmente con leche, bebidas de leche con frutas, productos lácteos fermentados con sabor natural o saborizados»*.

40. Al hacer una análisis de la expresión **«L. CASEI DEFENSIS»**, la Sala encuentra que se trata del nombre de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos o lactobacillus¹⁶; esta bacteria, productora de ácido láctico, se emplea en la industria láctea en la elaboración de alimentos probióticos, entendido por ellos aquellos que contienen microorganismos vivos que pueden beneficiar la salud del organismo anfitrión o receptor¹⁷.

41. La mayoría de los probióticos son bacterias, entre las cuales se encuentran principalmente las bacterias ácidos lácticas (BAL), organismos beneficiosos ya que su uso puede proporcionar ciertos efectos positivos al huésped como, mantener el equilibrio del microbioma intestinal, inhibir el crecimiento de bacterias patógenas, sintetizar y mejorar la biodisponibilidad de nutrientes, promover una buena digestión, reducir el efecto de los alérgenos, reducir el colesterol, estimular el sistema inmune, aliviar la intolerancia a la lactosa y aumentar la resistencia a la infección¹⁸.

¹⁵ Interpretación Prejudicial 332-IP-2016, para el caso que nos ocupa.

¹⁶ <https://prokeydrinks.com/l-casei-propiedades-beneficios/>. Consultada el 22 de noviembre de 2022.

¹⁷ <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/probiotics/faq-20058065>. Consultada el 22 de noviembre de 2022.

¹⁸ <https://www.lifeder.com/lactobacillus-casei/> Consultada el 22 de noviembre de 2022.



42. Cabe resaltar que, como bien lo señaló la SIC, la expresión «**L. CASEI DEFENSIS**» «pertenece al grupo de los lactobacilos y cuya variedad se denomina taxonómicamente DEFENSIS» en tanto que reduce la incidencia de disminuir la duración de ciertos tipos enfermedades de origen infeccioso, protegiendo las células que conforman las paredes intestinales, considerándose beneficioso para los procesos digestivos¹⁹.

43. Es pertinente aclarar que esta Sección²⁰ ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el significado de la expresión en comento, en el sentido de que la misma *“hace referencia a lactobacillus casei, que es el **nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos que se encuentra en la mucosa oral e intestinal de los humanos y también en vegetales fermentados, carnes y leche**. Su importancia radica es que se ha demostrado que es capaz de ejercer beneficios en la salud, más allá de la nutrición básica inherente, particularmente en la digestión intestinal, lo que ha llevado a que esta **bacteria sea considerada un probiótico, y sea usada en la fermentación de productos que contienen leche**”*.

44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la expresión solicitada como marca para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor internacional proporciona información relacionada con la característica de los mismos.

45. En efecto, la expresión describe e informa una característica esencial del producto, esto es, la adición de la bacteria y los efectos positivos que se consiguen al consumir el mismo.

46. Nótese que para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal de Justicia y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata y que, para el caso concreto, cuando se habla de productos lácteos, como el yogur, el kefir y preparados, alimentos o suplementos probióticos, la respuesta será que se componen esencialmente de Lactobacillus, bifidobacterias y otras formas bacterianas beneficiosas en su taxonomía defensis.

47. Es por lo anterior que resulta improcedente el registro del nombre de una bacteria que se encuentra habitualmente en productos lácteos de naturaleza probiótica, en tanto que su eventual concesión otorgaría en cabeza de la sociedad solicitante el monopolio de la expresión impidiendo que otros empresarios del sector de los alimentos lácteos puedan producir, fabricar, distribuir y comercializar productos que contengan esa bacteria.

48. Cabe resaltar que el artículo 135 literal e) señala como términos descriptivos aquellos que señalan las *“características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación.”*

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez Bogotá, D.C., Sentencia de fecha 6 de agosto de 2020. Radicación número: 2009-00162-00. Providencia en la cual se consultó la página <https://www.lifeder.com/lactobacillus-casei/>



49. No debe pasarse por alto que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que permitan otorgarle distintividad al mismo, toda vez que la expresión es exclusivamente la descripción e información del producto, tal y como se determinó líneas atrás.

50. En cuanto a los **términos técnicos**, esta Sección²¹ ha determinado que son inapropiables bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.

51. En lo atinente al argumento referente a que la sociedad actora es titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, la Sala pone de presente que tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia, el titular de un derecho de propiedad industrial de esa naturaleza no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca, en la medida que la misma debe someterse al análisis de registrabilidad, el cual para el caso de autos concluyó que la expresión es descriptiva e irregistrable.

52. Por todo lo anterior, la Sala considera, contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, que el signo solicitado al estar conformado por expresiones descriptivas que no pueden ser apropiadas por ningún empresario o consumidor, lo cual demuestra la falta de distintividad del signo «**L CASEI DEFENSIS**» para distinguir productos de la clase 29 internacional, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000.

53. No debe olvidarse que el requisito de distintividad se define como la capacidad o idoneidad de un signo para darle particularidad, singularidad e identidad en el mercado a los productos o servicios que ampara de manera que el consumidor los identifique plenamente.

54. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia²², la distintividad es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

55. De otra parte, la sociedad actora indicó que la SIC no tuvo en cuenta la Convención Colombo - Francesa de 1901 dentro de la actuación administrativa, esto es, desconoció la existencia de la marca **ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA**, al no haber tenido en cuenta los siguientes registros marcarios en diferentes países entre los cuales están: Francia, México, Chile y Canadá.

²¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que una denominación técnica *“alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.”* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 20-IP-2019, pág. 13

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. Decisión de 1° de septiembre de 2004, marca: «**DIUSED JEANS**».



56. En relación con este asunto, vale la pena traer a colación lo dispuesto por esta Sección en **sentencia del 6 de agosto de 2020**²³ en un caso similar supuestos, entre las mismas partes, en el que se demandaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca «**ALGARRA BIO PRODEFENSIS**» (mixta) para distinguir productos de comprendidos en la clase 29 internacional a favor de la sociedad ALGARRA S.A.:

«[...] Sobre el alcance de la protección en la República de Colombia de las marcas que hayan sido registradas en la República Francesa y viceversa, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que si bien el registro no es requisito para la efectividad de la protección de las marcas de nacionales de un Estado en el otro, **esta protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del Estado donde pretenda hacerla valer**, ya se (sic) **mediante la oposición al registro de una marca**, o en una solicitud de cancelación de registros posteriores al registro de su marca, según sea el caso.²⁴

46. Así lo indicó el Consejo de Estado en **sentencia de 24 de febrero de 2005**²⁵, cuando explicó la diferencia entre los derechos que otorga la protección recíproca pactada en la Convención de las marcas registradas en uno u otro Estado, y los derechos que otorga el registro de la marca en cada uno de los Estados:

“[...] una cosa son los privilegios que otorga el registro en el mismo país y otra, muy distinta, son los privilegios de la protección recíproca establecida en la Convención cuando se trata de una marca que sólo está registrada en su país de origen, de suerte que se trata de dos situaciones jurídicas que igualmente sirven para proteger al propietario de la marca, pero con la diferencias comentadas en los mecanismos para hacerla efectiva, las cuales se pueden resumir en que los del registro pueden ser incluso oficiosos, en tanto que los emanados solamente de la Convención siempre requieren petición del propietario de la marca [...]”

«En este sentido, no le asiste razón a la parte demandante cuando en sus argumentos sostiene que la parte demandada debió tener en cuenta las marcas de las cuales es titular en la República Francesa al momento de analizar la registrabilidad de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, por cuanto la parte demandante en ningún momento reclamó la protección de estas marcas en la oportunidad que tenía para hacerlo durante el procedimiento administrativo. Lo anterior **por cuanto, la obligación de protección recíproca establecida en la Convención no implica la obligación para la parte demandada de efectuar el análisis de confundibilidad de oficio frente a marcas que no estén registradas previamente en la República de Colombia**» (Destacado fuera del texto).

²³ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00162-00. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandado: Superintendencia De Industria y Comercio – SIC

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de febrero de 2005, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00140-01. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de mayo de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00280-01

²⁵ Ibidem



Radicacion: 11001-03-24-000-2008-00429-00
Demandante: Compagnie Gervais Danone- DANONE-
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

57. Así pues y al igual a lo decidido en el precedente antes transcrito, se tiene que en el caso de autos la sociedad actora no reclamó expresamente la protección de la Convención en la oportunidad que tenía para hacerlo durante el procedimiento administrativo, además la obligación de protección recíproca establecida en la Convención no implica la obligación para la parte demandada de efectuar el análisis de confundibilidad de oficio frente a marcas que no estén registradas previamente en la República de Colombia.

VI.5. Conclusiones

58. Corolario de todo lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 y tampoco se desconoció lo dispuesto en la Convención Colombo - Francesa de 1901, razón por la cual la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, tal y como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

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

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

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (P:27)