



**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

**CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Radicado:** 11001-0324-000-2009-00482-00  
**Referencia:** Nulidad Relativa  
**Demandante:** Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Tercero Interesado:** Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.  
**Tema:** Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Reglas de cotejo / Marcas mixtas en conflicto: «LECHESYOY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO» – «SOYPLUS», «SOYPLUS LIGHT VAINILLA», «SOYPLUS AVENA», «SOYPLUS LIGHT FRESA», «SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA», «SOYPLUS NATURAL» y «SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL»

**Sentencia de Única Instancia**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 37932, 38037, 37929, 38033, 38002, 37952, 37945, 38045, 38042, 38031, 37937, 37941, 38023 y 37955 del 30 de septiembre de 2008; 41332, 41334, 41336, 41379, 41395, 41392, 41401, 41403, 41406, 41408, 41409, 41411, 41389 y 41393 del 28 de octubre de 2008; y, 47633 y 47822 del 25 de noviembre de 2008, además de las Nos. 51394, 51393, 51390, 51395, 51391, 51388, 51382, 51387, 51385, 51383, 51389 y 51392 del 1° de diciembre de 2008<sup>1</sup>, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió los registros de las marcas «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**» y «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**» (mixtas)<sup>2</sup> para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.

---

<sup>1</sup> Folios 7 a 236 del expediente ordinario de la referencia.

<sup>2</sup> Registros Nos. 368.728, 368.735, 368.727, 368.734, 368.732, 368.730, 368.729, 368.737, 368.736, 368.354, 376.207, 369.725, 368.733 y 368.731 (Estado: registradas y vigentes hasta el 30 de septiembre de 2028).



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

## I.- ANTECEDENTES

### I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado<sup>3</sup>, el apoderado judicial del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez** en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, **que se interpreta como de nulidad relativa conforme al inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>**, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37932 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-055369.

2.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41332 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37932.

3.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51394 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37932 de 2008.

4. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38037 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-055371.

5. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41334 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38037.

6. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51393 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38037 de 2008.

7. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37929 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-055373.

8. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41336 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37929.

9. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51390 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37929 de 2009.

10. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38033 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-055374.

<sup>3</sup> El 14 de agosto de 2009 (folios 1 a 265 del expediente ordinario de la referencia).

<sup>4</sup> Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto de los cuales se concedieron registros marcarios, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.



---

**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

11. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41379 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38033.
12. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51395 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38033 de 2008.
13. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38002 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-055376.
14. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41395 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38002.
15. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51391 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38002 de 2008.
16. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37952 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-061443.
17. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41392 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37952.
18. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51388 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37952 de 2008.
19. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37945 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068121.
20. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41401 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37945.
21. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51382 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37945 de 2008.
22. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38045 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068124.
23. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41403 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38045.
24. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51387 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38045 de 2008.
25. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38042 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068125.



---

**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

- 26.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41406 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38042 de 2008.
- 27.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51385 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38042 de 2008.
- 28.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38031 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068127.
- 29.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41408 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38031 de 2008.
- 30.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51383 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38031 de 2008.
- 31.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37937 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068128.
- 32.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41409 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37937 de 2008.
- 33.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47633 de fecha 25 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37937 de 2008.
- 34.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37941 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-068129.
- 35.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41411 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37941 de 2008.
- 36.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47822 de fecha 25 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37941 de 2008.
- 37.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38023 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-057415.
- 38.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41389 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 38023 de 2008.
- 39.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51389 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 38023 de 2008.
- 40.** Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37955 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 07-061439.



**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

41. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41393 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la Resolución No. 37955 de 2008.

42. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51392 de fecha 01 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 37955 de 2008.

43. Que se ORDENE comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

44. Que se ORDENE expedir copia de la SENTENCIA para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. [...]»<sup>5</sup>.

### I.1.1.- Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestó que, mediante escritos fechados el 1° de junio de 2007, el 19 de junio de 2007, el 5 de julio de 2007 y el 6 de julio de esa misma anualidad, la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio las solicitudes de registro de los signos «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**» y «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**» (**mixtos**) para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, luego de publicadas dichas solicitudes de registro en los extractos de las Gacetas de la Propiedad Nos. 578 del 31 de julio de 2007 y 579 del 31 de agosto de 2007, el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez presentó escrito de oposición basado en su marca «**LECHESY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**» (**mixta**)<sup>6</sup>, registrada en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resoluciones Nos. 37932, 38037, 37929, 38033, 38002, 37952, 37945, 38045, 38042, 38031, 37937, 37941, 38023 y 37955 del 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de las marcas «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**» y «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**» (**mixtas**)<sup>7</sup> a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A., para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

5. Relató que, dentro de la oportunidad legal, el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra

<sup>5</sup> Folios 238 a 244 de la causa ordinaria.

<sup>6</sup> Registro No. 281.579 (**Estado: registrada y vigente hasta el 28 de mayo de 2024**).

<sup>7</sup> Registros Nos. 368.728, 368.735, 368.727, 368.734, 368.732, 368.730, 368.729, 368.737, 368.736, 368.354, 376.207, 369.725, 368.733 y 368.731 (**Estado: registradas y vigentes hasta el 30 de septiembre de 2028**).



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de esas decisiones, las cuales fueron confirmadas en reposición a través de las Resoluciones Nos. 41332, 41334, 41336, 41379, 41395, 41392, 41401, 41403, 41406, 41408, 41409, 41411, 41389 y 41393 del 28 de octubre de 2008 y en apelación mediante las Resoluciones Nos. 47633 y 47822 del 25 de noviembre de 2008, además de las Nos. 51394, 51393, 51390, 51395, 51391, 51388, 51382, 51387, 51385, 51383, 51389 y 51392 del 1° de diciembre de 2008, respectivamente.

### I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación<sup>8</sup>

6. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7. Sostuvo que, en el presente caso, los signos distintivos en conflicto son palmariamente confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales, conceptuales e ideológicos.

8. Adujo que, en su sentir, los signos mixtos solicitados a registro, se encuentran acompañados por expresiones y términos netamente genéricos, a saber: “avena”, “natural”, “light vainilla”, “light fresa”, “sin lactosa vainilla” y “sin lactosa natural”; situación que en su criterio impide su idónea registrabilidad a la luz de la normativa contenida en la Decisión 486 del 2000.

9. Argumentó que: «[...] Dado el carácter débil de los signos que acompañan a las marcas mixtas SOYPLUS, la comparación debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente la parte distintiva de la marca solicitada para registro, es decir, el signo SOY; de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [...]». Además, indicó que, las marcas en conflicto generan: «[...] un notorio riesgo de asociación e igualmente presentan conexidad competitiva, al amparar productos previstos en la clase 30 de la Clasificación Internacional [...]».

10. Puso de presente que, la marca base de la oposición formulada, esto es, «**LECHESY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**» (mixta)<sup>9</sup>, está compuesta por la expresión LECHESY cuya parte distintiva es igualmente la acepción “SOY”; de manera que la reproducción de la totalidad de los signos mixtos solicitados, a su juicio, constituye una evidente vulneración a su derecho de “uso exclusivo” que le fue legítimamente otorgado, por parte de la autoridad marcaría (SIC).

11. Concluyó, señalando que: «[...] Con fundamento en lo anteriormente expuesto, los signos solicitados debieron ser negados a registro, por encontrarse incursos en la causal de **irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000** [...]». (Se destaca)

<sup>8</sup> Folios 251 a 256 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2009-00482-00.

<sup>9</sup> Registro No. 281.579 (Estado: registrada y vigente hasta el 28 de mayo de 2024).



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

## II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

### II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio<sup>10</sup>

12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

13. Explicó que, en el caso *sub judice*, los signos en conflicto no resultan confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales e ideológicos; situación que a la postre le permitió conceder los registros solicitados por la sociedad LAFRANCOL S.A., al no encontrarse incursos en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la normativa andina.

14. Esgrimió, en su contestación, que la partícula “SOY” es de uso común, pues es el diminutivo de la palabra “SOYA” y que, además, existen varios registros en la clase 30 internacional que ciertamente comparten dicha expresión. En adición, destacó que la partícula en comento también es una acepción en inglés que significa “SOYA”; lo que además refuerza el hecho de que es de uso común y, por tanto, débil.

15. Anotó también, que:

*«[...] es menester resaltar que la palabra LECHE obvia y naturalmente es considerada de uso común, utilizada generalmente en el lenguaje cotidiano y sobre la cual no se puede abrogar exclusividad alguna, situación que de bulto está manifiesta y para lo cual no hay necesidad de hacer mayores análisis [...] La marca previamente registrada LECHESoy, es EVIDENTEMENTE un signo débil, por lo cual debe y tiene que aceptar la convivencia simultánea en el mercado con otras marcas que contengan tales expresiones, pues como reiteradamente lo ha expresado tanto el Consejo de Estado, como Tribunal Andino de la Comunidad Andina, estas palabras o expresiones comunes y corrientemente utilizadas no pueden ser apropiadas y no generan la suficiente distintividad que permitan su uso único y exclusivo [...]». (Resaltado fuera del texto)*

16. Concluyó que, en el caso de marras, fuerza colegir que los signos en disputa cuentan con elementos que les otorgan la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en la mente del comprador, su pronunciación y su sonoridad, permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor, sin generar riesgo alguno de confundibilidad en el mercado.

<sup>10</sup> Folios 487 a 511 del plenario ordinario.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

## II.2.- Intervención del tercero interesado – Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.<sup>11</sup>

17. La Sociedad LAFRANCOL S.A., por conducto de su apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en definitiva, los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico. Así, y al considerar que las marcas solicitadas son «[...] *invenciones fantásticas de características especiales* [...]», aseguró que se encuentran dotadas de suficiente distintividad, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000.

18. Esgrimió, que: «[...] *cabe señalar que el prefijo “SOY” es considerado de uso común y generalizado, toda vez que el mismo ha sido designado por los empresarios del sector como un vocablo que representa a la SOYA, lo cual lo hace de antemano inapropiable. La clasificación 30 Internacional incorpora el registro de innumerables signos distintivos que contienen la partícula “SOY”, por lo cual las características de la marca opositora dejan entrever que indudablemente nos encontramos frente a un signo débil* [...]».

19. Mencionó ser titular de innumerables registros marcarios, algunos concedidos con anterioridad a la marca opositora «**LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**» (mixta)<sup>12</sup>, que contienen la expresión “SOYPLUS”.

20. Expresó finalmente, que las marcas en conflicto, pueden coexistir sanamente en el mercado sin generar riesgo de confusión y asociación (directo o indirecto) frente al público consumidor; y que, en tal estado de cosas, en el caso *sub examine*, los signos solicitados y registrados «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**» y «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**» (mixtos)<sup>13</sup>, no se encuentran incursos en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, a la postre.

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

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 245-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2017<sup>14</sup>, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio,

<sup>11</sup> Folios 372 a 485 del expediente con radicado núm. 2009-00482-00.

<sup>12</sup> Registro No. 281.579 (Estado: registrada y vigente hasta el 28 de mayo de 2024).

<sup>13</sup> Registros Nos. 368.728, 368.735, 368.727, 368.734, 368.732, 368.730, 368.729, 368.737, 368.736, 368.354, 376.207, 369.725, 368.733 y 368.731 (Estado: registrados y vigentes hasta el 30 de septiembre de 2028).

<sup>14</sup> Folios 555 a 585 del expediente ordinario de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

interpretó el artículo 135 literales f) y g) de la misma normativa, al considerar que se estaba debatiendo el análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos genéricos y de uso común. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[...] 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos que incluyen la expresión **SOYPLUS** son confundibles con la marca mixta **LECHESYOY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el **Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**, del siguiente tenor literal: (...)

[...]

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

[...]

1.5. En ese sentido, 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.**

[...]

## **2. Comparación entre signos mixtos.**

2.1. Como la controversia trata de la presunta confusión entre los signos mixtos **LECHE SOY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO** y **SOYPLUS**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, **para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario**, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

[...]



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2.5. De acuerdo con las reglas que se han explicado, **se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos en conflicto, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación.**

[...]

### **3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común y genéricos.**

3.1. Como en el proceso interno se discute si las partículas **SOY** y **LECHE** son de uso común, y si las expresiones **LIGHT VAINILLA, AVENA, LIGHT FRESA, NATURAL, SIN LACTOSA VAINILLA** y **SIN LACTOSA NATURAL** son genéricas, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto.

[...]

3.3. De ahí que, el **Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: (...)

[...]

3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.

**3.5. Se prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones de uso común, pero no se impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otros elementos, conformen un signo distintivo.**

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

[...]

**3.7. El literal transcrito prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otros elementos, conformen un signo distintivo.**

3.8. **La denominación genérica** determina el género del objeto que identifica; **no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento.**

[...]

3.13. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si las palabras y expresiones **SOY, LECHE, LIGHT VAINILLA, AVENA, LIGHT FRESA, NATURAL, SIN LACTOSA VAINILLA** y **SIN LACTOSA NATURAL** son GENÉRICAS y de USO COMÚN en relación a los productos de la Clase 30 de la Clasificación Intencional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.

### **4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero.**



**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

4.1. Como los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras en idioma inglés, el Tribunal abordará el tema planteado.

4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marcas.

[...]

4.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no genéricas o de uso común de los productos o servicios amparados por los signos.

#### **5. La familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida.**

5.1. Como **LAFRANCOL S.A.** sostuvo que la marca solicitada forma parte de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la marca notoria **SOYPLUS**, se abordará el tema planteado, siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas.

5.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de ellas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

[...]

5.5. Ahora bien, como el caso particular se refiere a que el signo solicitado para registro supuestamente proviene de una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

**5.5.1. El hecho de que la marca solicitada a registro provenga de una familia de marcas, no le otorga un derecho indefectible al registro.** Esto quiere decir que se deberán analizar los diferentes aspectos que podrían incidir en la distintividad del signo, dentro de los cuales se encuentran la existencia de otros signos registrados posiblemente confundibles, o la incidencia que tienen los elementos que acompañan al distintivo principal.

No obstante lo anterior, que el signo solicitado pertenezca a una familia de marcas puede tomarse como un indicio de distintividad, bajo el entendido de que igualmente **se debe hacer un análisis de registrabilidad de oficio, integral, autónomo y motivado.**

5.5.2. Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos. Para esto se deberá analizar la posición de la marca notoria y de los otros elementos, su tamaño, visibilidad, etc.

Si el elemento notorio es el que le imprime distintividad al conjunto marcario, el público consumidor efectivamente relacionaría la marca solicitada y la notoria



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

y, como efecto, aunque la marca opositora pudiese ser similar no habría riesgo de confusión o asociación [...]». (negrillas y subrayas por fuera del texto)

#### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 15 de febrero de 2018<sup>15</sup>, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada<sup>16</sup>, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda ordinaria incoada. La parte demandante, el tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal<sup>17</sup>.

#### V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

##### V.1.- El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 37932, 38037, 37929, 38033, 38002, 37952, 37945, 38045, 38042, 38031, 37937, 37941, 38023 y 37955 del 30 de septiembre de 2008; 41332, 41334, 41336, 41379, 41395, 41392, 41401, 41403, 41406, 41408, 41409, 41411, 41389 y 41393 del 28 de octubre de 2008; y, 47633 y 47822 del 25 de noviembre de 2008, además de las Nos. 51394, 51393, 51390, 51395, 51391, 51388, 51382, 51387, 51385, 51383, 51389 y 51392 del 1° de diciembre de 2008<sup>18</sup>, por medio de las cuales la SIC concedió los registros de las marcas «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**» y «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**» (mixtas)<sup>19</sup>, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.

24. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto las marcas mixtas solicitadas son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y generan riesgo de asociación con la previamente registrada «**LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**» (mixta)<sup>20</sup>, cuya titularidad le fue concedida al señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez.

##### V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

<sup>15</sup> Folio 587 del expediente de la referencia con radicación No. 2009-00482-00.

<sup>16</sup> Folios 588 a 594 del plenario ordinario.

<sup>17</sup> Folio 595 de la causa ordinaria.

<sup>18</sup> Folios 7 a 236 del expediente ordinario de la referencia.

<sup>19</sup> Registros Nos. 368.728, 368.735, 368.727, 368.734, 368.732, 368.730, 368.729, 368.737, 368.736, 368.354, 376.207, 369.725, 368.733 y 368.731 (Estado: registradas y vigentes hasta el 30 de septiembre de 2028).

<sup>20</sup> Registro No. 281.579 (Estado: registrada y vigente hasta el 28 de mayo de 2024).



**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

25. En el caso *sub judice*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia, son el artículo 136 literal a) señalado en la demanda impetrada y los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretados de oficio por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en la interpretación rendida en el interior de este proceso<sup>21</sup>), normas cuyo tenor literal es el siguiente:

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

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

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

*[...]*

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

*a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [...].*

### **V.3.- El examen de registrabilidad**

26. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

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

28. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «*[...] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*»<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Folios 555 a 585 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 245-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2017).

<sup>22</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

30. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común<sup>23</sup>.

31. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]»*<sup>24</sup>.

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

#### V.4.- Las reglas de cotejo marcario

33. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria<sup>25</sup> ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

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

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

<sup>23</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: "CHILIS Y DISEÑO".

<sup>24</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON".

<sup>25</sup> *Ibidem*.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

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

5. En el caso de que el signo **destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto**, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia **“la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”**.

6. **En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común**, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [...]. (Negritas fuera de texto).

34. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

#### V.5.- De las expresiones de uso común

35. Acogiendo pacíficamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta Sección ha establecido que las **expresiones de uso común** o signos son aquellas palabras o gráficas que, por su amplia utilización en el mercado, pasan a ser del dominio público y, por ende, **no pueden ser registrados o reivindicados exclusivamente en favor de una persona, salvo, cuando se encuentran conformados por otros signos, expresiones o gráficas que le otorguen distintividad<sup>26</sup>**.

36. En la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia hizo dentro del presente proceso, expresó al respecto<sup>27</sup>:

«[...] 3.2. **El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas. Alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común o genéricos en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate,**

<sup>26</sup> H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de junio de 2021, Exp. No. 2010-00532-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

<sup>27</sup> Folios 555 a 585 del expediente (Interpretación Prejudicial No. 245-IP-2016 del 7 de julio de 2017).

Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

***razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna [...]».*** (negritas por fuera del texto)

37. Lo anterior significa que el titular de una marca que contiene expresiones de uso común no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, por lo tanto, no puede impedir que terceros puedan utilizarla en combinación con otros elementos para conformar nuevos signos marcarios, claro está, siempre que estos últimos sean lo suficientemente distintivos y no generen riesgo de confusión en el consumidor.

## V.6.- El caso concreto

### V.6.1.- Comparación de los signos

38. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación (folios 499, 500, 501, 502 y 556 a 571 del expediente ordinario):

#### Signos mixtos registrados<sup>28</sup>:



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)

<sup>28</sup> Folios 499, 500, 501, 502 y 556 a 571 del plenario ordinario con radicación No. 2009-00482-00.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio



**SOYPLUS LIGHT VAINILLA**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS AVENA**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS LIGHT FRESA**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS NATURAL**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)



**SOYPLUS**  
(Mixto – Clase 30)

Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

**Marca previamente registrada<sup>29</sup>:**



**LECHESYOY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO  
(Mixta – Clase 30)**

39. Una vez efectuado el correspondiente cotejo, la Sala encuentra que las marcas confrontadas son mixtas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

40. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[...] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]».

42. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló que: «[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]»<sup>30</sup>.

43. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas mixtas en conflicto «**SOYPLUS**», «**SOYPLUS**

<sup>29</sup> Folios 499, 500, 501, 502 y 556 a 571 de la causa ordinaria de la referencia.

<sup>30</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

**LIGHT VAINILLA**», «**SOYPLUS AVENA**», «**SOYPLUS LIGHT FRESA**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA**», «**SOYPLUS NATURAL**», «**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL**»<sup>31</sup> y, de otra parte, «**LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**»<sup>32</sup>, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

44. Previamente lo anterior, y en este aparte, se recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección Primera, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras **genéricas** o **de uso común**, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión; siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes<sup>33</sup>.

45. En el *sub lite*, la Sala advierte que las expresiones y/o partículas referentes a **SOY, PLUS, LECHE, AVENA, NATURAL, VAINILLA, FRESA, ALIMENTO, LACTOSA** y **LIGHT** son de uso común y generalizado en relación a los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se desprende de la consulta realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI<sup>34</sup>.

46. En efecto, la Sala pone de presente que las expresiones anteriormente señaladas e indicadas, al momento de la expedición de los actos administrativos aquí enjuiciados, eran expresiones de **uso común** en el interior de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, tal y como puede verse<sup>35</sup>, además de las marcas mixtas registradas en favor del tercero interesado en las resultados del proceso, se encontraban otros signos distintivos que contenían las mismas acepciones y que fueron registradas en su respectivo momento por diferentes y/o diversas sociedades, así como algunas personas naturales.

47. Ahora, la Sala recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección<sup>36</sup>, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por

<sup>31</sup> Registros Nos. 368.728, 368.735, 368.727, 368.734, 368.732, 368.730, 368.729, 368.737, 368.736, 368.354, 376.207, 369.725, 368.733 y 368.731 (**Estado: registradas y vigentes hasta el 30 de septiembre de 2028**).

<sup>32</sup> Registro No. 281.579 (**Estado: registrada y vigente hasta el 28 de mayo de 2024**).

<sup>33</sup> H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de mayo de 2022, Exp. No. 2011-00327-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad The Procter & Gamble Company.

<sup>34</sup> La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 y prorrogado el 24 de agosto de 2022. Fecha de consulta: 03/02/2023.

<sup>35</sup> <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 y prorrogado el 24 de agosto de 2022.

<sup>36</sup> H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de mayo de 2022, Exp. No. 2011-00327-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad The Procter & Gamble Company.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe potencial confusión.

48. Se itera que, por regla general, al llevar a cabo el análisis comparativo de los signos que se encuentran estructurados y/o complementados por **palabras de uso común**, estas no deben ser estimadas con el objeto de colegir si se presenta una eventual confusión, pero, sin embargo «[...] **se ha precisado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realizará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos.** [...]»<sup>37</sup>. (Negrillas de la Sala)

49. Ciertamente, la Sala considera que en el caso de autos NO debe excluirse del cotejo las expresiones **SOY, PLUS, LECHE, AVENA, NATURAL, VAINILLA, FRESA, ALIMENTO, LACTOSA y LIGHT**, arriba reseñadas y presentes en las marcas objeto de controversia, en tanto que ello conllevaría a que NO se pudiera efectuar un adecuado análisis de confundibilidad; y, corolario de lo anterior, si además se considera que, varios de los signos distintivos sometidos al presente estudio se componen y/o edifican únicamente por medio de la expresión: **«SOYPLUS»**.

50. Aclarado lo anterior, y en aras de realizar el cotejo marcario, vale la pena recordar que **los signos deben compararse teniendo en cuenta una visión en conjunto en la que no se fraccionen los elementos**, tal y como se expresó en la interpretación prejudicial 184-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, del Tribunal Andino de Justicia:

«[...]»<sup>44</sup>. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que **debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”**. (Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). [...]». (Resaltado fuera de texto)

51. Por lo anterior, y en aplicación de las consideraciones antes expuestas, no se excluirán del cotejo marcario las palabras **SOY, PLUS, LECHE, AVENA, NATURAL, VAINILLA, FRESA, ALIMENTO, LACTOSA y LIGHT** que, pese a ser

<sup>37</sup> *Ibidem*.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

acepciones de uso común y generalizado en relación a los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sí deben ser consideradas a efectos de determinar si existe o no confusión entre los signos mixtos enfrentados; pues en el evento de su exclusión y/o supresión se descompondrían las marcas al punto de alterar determinadamente su unidad fonética y gramatical, diseccionando las denominaciones comparadas, en sus disímiles elementos integrantes, impidiendo con ello llevar a cabo un acertado y congruente estudio comparativo.

52. A partir de lo anterior, y en el caso *sub judice*, la Sala de Decisión efectuará a continuación el respectivo estudio de confundibilidad con las expresiones **SOYPLUS, SOYPLUS LIGHT VAINILLA, SOYPLUS AVENA, SOYPLUS LIGHT FRESA, SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA, SOYPLUS NATURAL, SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL** y **LECHESY QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

### Signos registrados

S	O	Y	P	L	U	S
1	2	3	4	5	6	7

S	O	Y	P	L	U	S		L	I	G	H	T		V	A	I	N	I	L	L	A
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20

S	O	Y	P	L	U	S		L	I	G	H	T		F	R	E	S	A
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17

S	O	Y	P	L	U	S		S	I	N		L	A	C	T	O	S	A		V	A	I	N	I	L	L	A
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25

S	O	Y	P	L	U	S		S	I	N		L	A	C	T	O	S	A		N	A	T	U	R	A	L
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24

S	O	Y	P	L	U	S		A	V	E	N	A
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12

S	O	Y	P	L	U	S		N	A	T	U	R	A	L
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14

### Marca previamente registrada

L	E	C	H	E	S	O	Y		Q	U	E
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11

M	A	R	A	V	I	L	L	A		D	E
12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22

A	L	I	M	E	N	T	O
23	24	25	26	27	28	29	20



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

53. Se procede a continuación, a comparar los signos confrontados:

<b>SOYPLUS (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS LIGHT VAINILLA (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-L-G-H-T-V-N-L-L</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-I-A-I-I-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS LIGHT FRESA (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-L-G-H-T-F-R-S</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-I-E-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-S-N-L-C-T-S-V-N-L-L</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-I-A-O-A-A-I-I-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-S-N-L-C-T-S-N-T-R-L</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-I-A-O-A-A-U-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS AVENA (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-V-N</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-A-E-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

<b>SOYPLUS NATURAL (Mixta)</b>	<b>LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO (Mixta)</b>
Consonantes: <b>S-Y-P-L-S-N-T-R-L</b>	Consonantes: <b>L-C-H-S-Y-Q-M-R-V-L-L-D-L-M-N-T</b>
Vocales: <b>O-U-A-U-A</b>	Vocales: <b>E-E-O-U-E-A-A-I-A-E-A-I-E-O</b>

54. A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica y gramatical, se puede determinar que: (i) la marca



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
 Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«SOYPLUS» posteriormente registrada está conformada por una sola palabra, tiene cinco consonantes (S, Y, P, L, S) y dos vocales (O, U); **(ii)** la marca «SOYPLUS LIGHT VAINILLA» está conformada por tres palabras, tiene trece consonantes (S, Y, P, L, S, L, G, H, T, V, N, L, L) y siete vocales (O, U, I, A, I, I, A); **(iii)** la marca «SOYPLUS LIGHT FRESA» está formada por tres palabras, tiene doce consonantes (S, Y, P, L, S, L, G, H, T, F, R, S) y cinco vocales (O, U, I, E, A); **(iv)** la marca «SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA» está conformada por cuatro palabras, tiene quince consonantes (S, Y, P, L, S, S, N, L, C, T, S, V, N, L, L) y diez vocales (O, U, I, A, O, A, A, I, I, A); **(v)** la marca «SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL» está conformada por cuatro palabras, quince consonantes (S, Y, P, L, S, S, N, L, C, T, S, N, T, R, L) y nueve vocales (O, U, I, A, O, A, A, U, A); **(vi)** la marca «SOYPLUS AVENA» está formada por dos palabras, siete consonantes (S-Y-P-L-S-V-N) y cinco vocales (O-U-A-E-A) y, finalmente, **(vii)** la marca «SOYPLUS NATURAL» está conformada por dos palabras, nueve consonantes (S-Y-P-L-S-N-T-R-L) y cinco vocales (O-U-A-U-A).

55. A su turno, la marca mixta «LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO», previamente registrada por la parte actora, tiene cinco palabras y está compuesta por dieciséis consonantes (L, C, H, S, Y, Q, M, R, V, L, L, D, L, M, N, T) y, además, por catorce vocales (E, E, O, U, E, A, A, I, A, E, A, I, E, O) tal y como puede observarse.

56. Cabe resaltar que, de la lectura detallada de cada uno de los registros marcarios, la Sala evidencia que, si bien es cierto que en todos los signos la expresión **SOY** se encuentra presente, también lo es que, como se determinó y corroboró líneas atrás, la misma **es de uso común y, por consiguiente, débil**; razón por la cual puede ser utilizada por cualquier persona (ya sea natural o jurídica) para efectos de formar sus marcas. Los signos previamente registrados con la partícula **SOY** en la clase 30 del nomenclátor internacional, son los siguientes<sup>38</sup>:

NOMBRE	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
PAN <b>SOY</b>	30	31 de diciembre de 1969	Proteínas Nacionales Ltda.
EMB <b>SOY</b>	30	25 de octubre de 1979	Proteínas Nacionales Ltda.
LLÉVAME CONTIGO <b>SOY TU POLLO</b>	30	6 de julio de 1979	Compañía Comercial e Industrial la

<sup>38</sup> La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 y prorrogado el 24 de agosto de 2022. Fecha de consulta: 03/02/2023.



**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

			Sabana Avesco S.A.S.
<b>SOY GURT</b>	30	31 de marzo de 2003	Molinos del Cauca S.A.
<b>BABY SOY</b>	30	11 de junio de 2003	Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.S.
<b>LED SOY LEDMAR</b>	30	30 de junio de 2004	Laboratorios Pronabell S.A.S.
<b>NONI - SOY</b>	30	28 de noviembre de 2005	Laboratorios Dekamed Ltda.
<b>GRANNY SOY</b>	30	21 de diciembre de 2006	Comercializadora Camdun S.A.S.

57. Teniendo en cuenta lo anterior, el elemento distintivo en esta clase de signos se encuentra en las expresiones que acompañan la palabra de uso común, «[...] **en tanto que son los demás vocablos los que le otorgan el carácter distintivo al conjunto marcario [...]**», tal y como esta alta Corporación ya lo ha aclarado y explicitado, de manera pacífica, en el interior de su jurisprudencia<sup>39</sup>.

58. De lo anterior, para la Sala es claro que entre los signos enfrentados no existe ningún tipo de similitud desde el punto de **ortográfico**, dado que los mismos varían en cuanto su composición, esto es, respecto del número de palabras, letras, sílabas y vocales utilizadas.

59. Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente presentan un grado de diferencia sustancial y evidente que no puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del **análisis visual** de las marcas en cuestión:

**SOYPLUS– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**  
**SOYPLUS– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**  
**SOYPLUS– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS LIGHT VAINILLA– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**  
**SOYPLUS LIGHT VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

<sup>39</sup> H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de mayo de 2022, Exp. No. 2011-00327-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad The Procter & Gamble Company.



Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00  
Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

**SOYPLUS LIGHT VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS LIGHT FRESA– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT FRESA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS LIGHT FRESA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT FRESA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS LIGHT FRESA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS LIGHT FRESA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO - SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO -**

**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO -**

**SOYPLUS SIN LACTOSA VAINILLA – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL– LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO -**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO -**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO -**

**SOYPLUS SIN LACTOSA NATURAL – LECHESoy QUE MARAVILLA DE ALIMENTO**

60. Ahora bien, desde **el punto de vista fonético** también existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

61. En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que si bien es cierto que las expresiones SOY, PLUS, LECHE y LICHT individualmente consideradas puede tener un significado, también lo es que los signos están compuestos por palabras unidas que por ese hecho no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, esto es, al ser de fantasía.

62. Ahora, en lo relacionado con las restantes expresiones «QUE MARAVILLA DE ALIMENTO», «VAINILLA», «FRESA», «AVENA», «NATURAL», «SIN LACTOSA VAINILLA» y «SIN LACTOSA NATURAL», se tiene que las mismas sí ostentan un significado conceptual propio en la lengua castellana, tal y como puede consultarse en el Diccionario de la Real Academia Española<sup>40</sup>.

63. Sin embargo, y teniendo en cuenta que entre las marcas cotejadas aparecen expresiones de *fantasía*, la Sala estima que no pueden ser objeto de comparación frente a este aspecto.

<sup>40</sup> <https://dle.rae.es>.



---

**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

64. Por tal razón, la Sala de Decisión considera que entre los signos cotejados NO existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión.

65. Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso *sub examine*, NO se cumple el primer supuesto del **artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000**, en consideración a que, la coexistencia en el mercado de las marcas mixtas enfrentadas, de ninguna manera podría generar riesgo de confusión y asociación entre el consumidor promedio. Y, como consecuencia de lo anterior, no resulta necesario efectuar el estudio y/o análisis en lo que se refiere a la posible **conexión competitiva** de los productos amparados en la clase 30 de la clasificación Internacional, tal y como esta Sección Primera lo ha reiterado pacíficamente en el interior de su jurisprudencia<sup>41</sup>.

#### **V.6.2.- Conclusión**

66. Por lo anterior, la Sala de Decisión considera que al dar aplicación a los criterios de análisis de confundibilidad que han sido reiterados por esta Sección Primera, entre las marcas mixtas cotejadas NO existen similitudes que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda ordinaria impetrada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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

#### **F A L L A :**

**PRIMERO: 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: ARCHIVAR** el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

---

<sup>41</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00 y Sentencia del 19 de agosto de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 2012-00223-00.



---

**Radicado: 11001-0324-000-2009-00482-00**  
**Demandante: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

## **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.

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado  
Presidente

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20).