



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: GLORIA S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO "PURA VIDA" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "PURA VIDA", DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, SE PRESENTA IDENTIDAD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICAN EN LAS CLASES 30 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LA SOCIEDAD SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. SÍ SE ENCONTRABA LEGITIMADA PARA PRESENTAR LA OPOSICIÓN ANDINA EN CONTRA DEL REGISTRO SOLICITADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **GLORIA S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 00046018** de 31 de julio de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio¹ y la 69431 de 24 de noviembre de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad;

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto "**PURA VIDA**", para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y

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

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 28 de enero de 2013 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "**PURA VIDA**", para identificar productos

¹ En adelante SIC.



comprendidos en la Clase 30² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Sostuvo que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en: i) el alto grado de confundibilidad con la marca "**PURA VIDA**", previamente registrada en Bolivia en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular; ii) la solicitud previa de registro de dicho signo en la Clase 32 en Colombia; y iii) por el derecho preferente que ostentaba al solicitar la cancelación por no uso de los registros de la marca "**PURA VIDA**" en las clases 29, 30 y 32 de la citada Clasificación.

3º: Que mediante la Resolución núm. 00046018 de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "**PURA VIDA**", para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

² La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] Harinas y preparaciones de cereales; pan, pastelería y confitería. [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 69431 de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

5º- Que el 11 de julio de 2016, instauró ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, acción de cancelación por no uso en contra del registro núm. 140732-C, correspondiente a la marca nominativa "**PURA VIDA**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**

6º- Que mediante la Resolución Administrativa núm. 541 de 21 de diciembre de 2016 el Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia declaró probada la acción de cancelación, por cuanto la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** no logró demostrar el uso real, efectivo, constante y continuo de la marca "**PURA VIDA**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

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



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, ya que el signo solicitado es absolutamente distintivo y su uso en el mercado no genera confusión ni riesgo de asociación con marcas previamente registradas, por cuanto los productos que pretende amparar podrán ser reconocidos y diferenciados de los artículos comercializados por terceros.

Sostuvo que la SIC al negar el registro solicitado, le otorgó prevalencia al hecho de que la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** tenía registrada en Bolivia la expresión "**PURA VIDA**", en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como a la solicitud de registro de dicho signo en la Clase 32 en Colombia; y que, no obstante, en el 2016 la primera fue cancelada totalmente por no uso en Bolivia y el segundo fue negado en Colombia por la entidad demandada mediante la Resolución núm. 56975 de 2013.

Manifestó que al desaparecer los fundamentos de la oposición presentada por la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, contra el registro del signo "**PURA VIDA**", en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no son aplicables las causales de irregistrabilidad dispuestas en la normatividad andina.



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 147, *ibidem*, por indebida aplicación, puesto que la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** no se encontraba legitimada para presentar la oposición andina en contra de la solicitud de registro de la marca cuestionada, de manera que la marca previamente registrada "**PURA VIDA**", en Bolivia, no podía ser fundamento para la negación del signo solicitado.

Agregó que la existencia de los registros de la marca "**PURA VIDA**", de naturaleza mixta y nominativa, en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, desvirtúan la existencia del poder de oposición que podría ostentar habida cuenta que no podría usar dicha expresión para identificar productos ni servicios en Colombia.

Adujo que no es cierto que para poder acreditar el interés real en el mercado deba solicitarse la marca en el país en que se presentó la oposición andina, sino que la SIC tenía que determinar quién podía hacer uso de la expresión "**PURA VIDA**" en Colombia, la cual le correspondía a ella y no al tercero con interés directo en las resultados del proceso.



Sostuvo que la SIC al negar el registro solicitado desconoció estos postulados, toda vez que partió de supuestos de hecho totalmente contrarios a los dispuestos en la normatividad andina, que es clara al disponer que: i) la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país en donde se presenta la oposición, tiene como fin evitar que se abuse de este derecho; e ii) impedir la coexistencia de registros iguales o idénticos en los países miembros de la Comunidad Andina y así proteger el derecho previamente otorgado a una marca igual o similar para identificar productos y/o servicios en el mercado.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 154 *ibidem*, por indebida aplicación, pues al estimar que era jurídicamente imposible conceder a su favor el registro del signo "**PURA VIDA**", en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró el derecho de propiedad industrial que ostenta, por cuanto es titular de la marca mixta y nominativa "**PURA VIDA**", en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que al momento de expedir los actos acusados ya se había denegado a la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** la solicitud de registro de la misma expresión en la Clase 32.



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 146, *ibidem*; sin embargo, no desarrolló ni argumentó el concepto de su violación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señaló que el signo y marca enfrentados presentan identidad desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que se componen de las mismas expresiones "**PURA**" y "**VIDA**", de manera que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

Manifestó que entre los productos que distinguen las expresiones confrontadas existe conexión competitiva, habida cuenta que ambos hacen parte de la canasta familiar y suelen ser consumidos en conjunto, razón por la cual también se configura un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público consumidor podría llegar a creer que dada la identidad del signo y marca cotejados éstos podrían



pertenecer al mismo empresario y, por ende, tener un origen empresarial común.

Indicó que, por lo anterior, a pesar de que sean productos que no está incluidos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, las harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería son complementarios con las bebidas amparadas por la marca previamente registradas, tales son, las cervezas, agua, minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.

Alegó que debe tenerse en cuenta que cuando el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó la oposición andina en contra del registro solicitado, acreditó todos los requisitos que prevé la normativa para que ésta prospere, de manera que si en la actualidad la marca andina no sigue vigente ello no constituye un desconocimiento de los derechos de la actora, ni tampoco implica una concesión automática del signo solicitado.

II.-2. La sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.



Al efecto manifestó que, contrario a lo afirmado por la actora, lo que se busca con la armonización de lo previsto en los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486, es tener un panorama completo de los requisitos y finalidad de la oposición andina, de manera que se configure un entorno comercial adecuado para el libre intercambio de bienes y servicios, el cual proteja los intereses del consumidor andino y, a su vez, fomente la sana y transparente integración comunitaria, por lo que no se puede pretender una aplicación aislada del artículo 136, literal a), *ibidem*, con la finalidad de desestimar sus argumentos; y que el supuesto uso de la marca en el comercio sea el único parámetro para determinar la viabilidad o no de la oposición presentada.

Alegó que debe tenerse en cuenta que ella cumplió a cabalidad con los requisitos previstos para formular una oposición andina, pues cabe mencionar que ésta se presentó con base en la marca "**PURA VIDA**", que tenía registrada en Bolivia para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, con lo anterior, se dio cumplimiento al primer y segundo requisito del artículo 147, *ibidem*, pues con ello no sólo se demuestra la existencia de un registro de marca que podría verse afectado si la solicitud cuestionada "**PURA VIDA**", solicitada por la actora, se



concediera, sino que la misma resulta a todas luces idéntica a la de su propiedad, de manera que podría presentarse riesgo de confusión y/o asociación, máxime si se tiene en cuenta que entre los productos que distinguen hay conexión competitiva.

Agregó que con la finalidad de acreditar el interés real en el mercado colombiano, esto es, en el país en el que se solicitó el registro del signo cuestionado, presentó la solicitud de registro de la marca "**PURA VIDA**" para productos de la Clase 32 en Colombia, la cual fue tramitada bajo el expediente 12-129595.

Anotó que, por ello, fue que la SIC estimó acreditada su oposición y, de esa manera, encontró que el signo cuestionado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por generar riesgo de confusión con la marca andina de su propiedad, la cual fue citada como base de la oposición en cuestión.

Manifestó que el signo solicitado "**PURA VIDA**" es idéntico a su marca "**PURA VIDA**", previamente registrada en Bolivia; y que entre los productos que distinguen las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva, por cuanto hacen parte de la canasta familiar y suelen ser consumidos en conjunto.



Agregó que, contrario a lo argumentado por la parte actora, no es cierto que la mera solicitud como marca del signo "**PURA VIDA**" presentado por ella en Colombia no le otorgue la legitimidad para la presentación de la oposición andina, sino que, por el contrario, a su juicio, dicha solicitud se radica con la finalidad de demostrar un abierto y firme interés en acceder al mercado y ofrecer productos con la calidad que siempre le ha caracterizado.

Que, por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el artículo 147 de la Decisión 486 no se establece condicionamiento adicional alguno al de la presentación de la solicitud de registro de marca para acreditar el interés real, razón por la cual una vez cumplida con su presentación será suficiente para que proceda la oposición andina; y que en ese sentido el interés real debe considerarse acreditado con el solo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y/o servicios.

Expuso que la actora basó su argumento exclusivamente en que, a su juicio, el uso de la marca era indispensable para demostrar el interés legítimo en el mercado para poder oponerse; sin embargo, dicha interpretación no es viable a la luz de la Decisión 486, porque ello no



fue previsto por dicha norma y, por lo tanto, no es posible exigir que se satisfagan requisitos adicionales a los ya establecidos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 9 de abril de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la SIC y la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en sus condiciones de entidad demandada y tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente, así como el Agente del Ministerio Público⁴.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

⁴ La actora no asistió a la audiencia inicial.



Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las cuales se determinó que serían resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto, el cual era el momento procesal oportuno para el efecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00046018 de 31 de julio de 2013 y 69431 de 24 de noviembre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro como marca del signo mixto "**PURA VIDA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 146, 147, por indebida interpretación y 154, por falta de aplicación, de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.



El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no estaba legitimado para presentar la oposición andina en contra de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado "**PURA VIDA**", habida cuenta que ella era la titular objetiva de las marcas "**PURA VIDA**" en Colombia, siendo esa razón



suficiente para que con ello se evitara el supuesto riesgo de confusión entre el signo y marca enfrentados.

IV.-2. La **SIC** presentó sus alegatos de manera extemporánea⁵.

IV.-3. La sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al efecto, señaló que sí se encontraba legitimada para presentar oposición en contra de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado "**PURA VIDA**" para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que cumplió con todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria.

IV.-4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁶:

⁵ Conforme consta en el informe proferido por la Secretaría de la Sección Primera visible a folio 233 del cuaderno físico principal.

⁶ Proceso 552-IP-2019.



"[...] **1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.**

[...]

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

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

[...]

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

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

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

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

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



[...]

2. Comparación entre signos mixtos y nominativos.

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Se en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.
 - i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.



- . *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- . *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- iii. *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- iv. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- v. *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

[...]

3. La oposición andina. El interés real en el mercado

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

3.3. *En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el de "oposición andina".*

3.4. *Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.*



3.5. *En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.*

3.6. *En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de la marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.*

3.7. *Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:*

- a) *La oposición formulada sobre la base una de marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
- b) *La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros además de tener la posibilidad e obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.*

3.8. *En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar con el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.*

3.9. *Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar con el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.*

3.10. *De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:*



- a) *El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
- b) *El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.*

3.11. *Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:*

- a) *El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).*
- b) *Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.*

3.12. *Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.*

3.13. *En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:*

- a) *Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectacivo en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que forme oposición debe ser titular de una marca*



registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de solicitud de registro del signo.*

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es ala siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.

3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

[...]

3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el singo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.

[...]



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

[...]

3.26. *En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.*

3.27. *Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho -registro de marca- o de una situación jurídica que genera derechos expectativos -presentación de una solicitud de registro de marca-, más aún si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la comunidad andina. [...]"*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 00046018 de 31 de julio de 2013 y 69431 de 24 de noviembre de 2014**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto **"PURA VIDA"** para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] Harinas y preparaciones de cereales; pan, pastelería y



confitería. [...]", al estimar que éste resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada en Bolivia, "**PURA VIDA**", de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso y que ampara productos de la Clase 32 de la citada Clasificación.

A juicio de la demandante, la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** no se encontraba legitimada para presentar la oposición andina en contra de la solicitud de registro de la marca cuestionada, de manera que la marca previamente registrada "**PURA VIDA**" en Bolivia, no podía ser fundamento para la negación del signo solicitado.

Agregó que la existencia de los registros de la marca "**PURA VIDA**", de naturaleza mixta y nominativa, en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, desvirtúan la existencia del poder de oposición que podría ostentar, toda vez que no podría usar dicha expresión para identificar productos ni servicios en Colombia.

Por su parte, la SIC alegó que el signo y marca enfrentados presentan identidad desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que se componen de las mismas expresiones "**PURA**" y "**VIDA**", de manera que son susceptibles de generar confusión en el público



consumidor; y que entre los productos que distinguen las expresiones confrontadas existe conexión competitiva.

Agregó que debe tenerse en cuenta que cuando el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó la oposición andina en contra del registro solicitado, acreditó todos los requisitos que prevé la normativa para que ésta prospere, de manera que si en la actualidad la marca andina no sigue vigente ello no constituye un desconocimiento de los derechos de la actora, ni tampoco implica una concesión automática del signo solicitado.

En igual sentido, se pronunció la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues señaló que debe tenerse en cuenta que ella cumplió a cabalidad con los requisitos previstos para formular una oposición andina, habida cuenta que ésta se presentó con base en la marca "**PURA VIDA**", que tenía registrada en Bolivia, para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, con lo anterior, se dio cumplimiento al primer y segundo requisito del artículo 147, *ibidem*, pues con ello no sólo se demuestra la existencia de un registro de marca que podría verse afectado si la solicitud cuestionada "**PURA VIDA**", solicitada por la actora, se



concediera, sino que la misma resulta a todas luces idéntica a la de su titularidad, de manera que podría presentarse riesgo de confusión y/o asociación, máxime si se tiene en cuenta que entre los productos que distinguen hay conexión competitiva.

Agregó que con la finalidad de acreditar el interés real en el mercado colombiano, esto es, en el país en el que se solicitó el registro del signo cuestionado, presentó la solicitud de registro de la marca "**PURA VIDA**" para productos de la Clase 32 en Colombia, la cual fue tramitada bajo el expediente 12-129595.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinentes [...]*", no así la del artículo 154, *ibidem* "[...] *debido a que no es materia controvertida en el presente caso el modo de adquisición del derecho de uso exclusivo de una marca. [...]*".

En ese sentido, la Sala se relevará de realizar el estudio de los artículos 146 y 154 de la Decisión 486, comoquiera que, por un lado, la actora no argumentó el concepto de violación del primero y, por el otro, el Tribunal determinó que no procedía la interpretación prejudicial del segundo.

Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente:



Decisión 486.

"[...]

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

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;

[...]

Artículo 147.- *A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.*

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

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

Sobre **el interés legítimo y el término para formular una oposición, así como el alcance de la misma**, es del caso traer a



colación la sentencia proferida por esta Sección el 26 de julio de 2012⁷, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

*"[...] De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del **interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.***

La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características:

Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes:

*a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y **siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.***

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00026-00. Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, número único de radicación 2008-00329-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



pueda inducir a error al público consumidor, y **siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.**

Quando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.

Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. **Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.**

Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.

Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486. Para determinar los efectos de la oposición con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad



de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. [...]” (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, el interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) **acreditar** que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error; o b) **acreditar** que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo **“PURA VIDA”** en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, con el fin de demostrar que cumplía con los



parámetros anteriormente mencionados, aportó junto con el escrito de oposición, los siguientes documentos que se extraen del anexo de antecedentes administrativos:

1. Certificación núm. 53-2013, expedida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, en la que se observa que la marca "**PURA VIDA**" (nominativa) se encuentra registrada en dicho país con el certificado de registro núm. 140732-C, desde el 12 de noviembre de 2012, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**

Ahora, es menester señalar que, en la actualidad, la Comunidad Andina, tiene como miembros activos los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú⁸; y es a estos estados a los que se les pueden aplicar las normas establecidas en la Decisión 486, en particular, lo atinente a la oposición andina prevista en el artículo 147.

⁸ De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. del Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), que es del siguiente tenor:

"[...] **PRIMERO:** Sustitúyase el Capítulo II del Acuerdo de Cartagena por el siguiente texto:

CAPITULO II

DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION

Artículo 5.- Se crea la "Comunidad Andina", integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que se establece por el presente Acuerdo. [...]"



Al respecto, se evidencia que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, tenía registrada la marca nominativa "**PURA VIDA**" en la República de Bolivia y demostró su interés real en que su marca fuera registrada en la República de Colombia, en razón a que una vez formuló la oposición en contra del registro del signo cuestionado, presentó la solicitud de registro de su marca que se tramitó bajo el expediente núm. 12129595; sin embargo, su solicitud de registro fue negada en Colombia⁹.

Cabe señalar que esta Sección¹⁰ ha precisado que "[...] *el registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal, toda vez que los efectos jurídicos que emanan de un registro marcario siempre están limitados a un territorio determinado. En efecto, la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran circunscritos al territorio del país en que se otorga su registro, razón por la cual se ha considerado que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad [...]*".

⁹ Mediante las resoluciones núms. 78381 de 18 de diciembre de 2012 y 56975 de 27 de septiembre de 2013, expedidas por la entidad demandada.

¹⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez; núm. único de radicación 11001032400020090058100.



Por su parte, el Tribunal¹¹ ha sostenido que existen dos excepciones al principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda, la oposición andina.

Frente a la segunda excepción, dicha Corporación ha considerado que: ***"[...] de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden. No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición [...]"***.

De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca "**PURA VIDA**" se encuentra registrada en la República de Bolivia, el cual es un Estado Miembro de la Comunidad Andina y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó oposición a la solicitud de registro del signo "**PURA VIDA**" demostrando su legitimidad de acuerdo con lo previsto en la normatividad andina, la Sala considera

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 94-IP-2014 de 16 de julio de 2013.



que la excepción al principio de territorialidad resulta aplicable para el caso *sub examine*, motivo por el cual se realizará el cotejo respectivo.

Sobre el particular, se precisa que, contrario a lo afirmado por la actora, la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** sí estaba legitimada para presentar la oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo cuestionado, al haber acreditado los dos requisitos que trajo a colación el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en la que se dijo lo siguiente:

"[...] 3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que forme oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.*
- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de solicitud de registro del signo.*

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. [...]"



De lo anterior, la Sala no evidencia como requisito adicional que el signo que se solicite para acreditar el interés real en el mercado deba o pueda ser usado en el mercado local, como lo pretende hacer ver la actora, sino que únicamente se exige **la presentación de la solicitud**, independientemente del resultado de ésta, sea que se niegue o conceda su registro.

Aclarado lo anterior, la Sala procede a realizar el cotejo del signo y marca objeto de controversia.

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

"[...] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

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

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

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Actora: GLORIA S.A.

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

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así:



SIGNO MIXTO CUESTIONADO¹²

PURA VIDA
MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA¹³

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa “**PURA VIDA**”, como lo es la previamente registrada, con un signo mixto “**PURA VIDA**”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

¹² Folio 13 del cuaderno físico principal.

¹³ Folio 15 del cuaderno físico principal.



La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas:

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

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

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

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



. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

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

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

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

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

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y de otra, la identidad o similitud entre los productos se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

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



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

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

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

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

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones "**PURA VIDA**" y "**PURA VIDA**" existe *identidad ortográfica y fonética*, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud *ideológica o conceptual*, la Sala estima que el signo y marca enfrentados evocan el mismo concepto, habida cuenta que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, "PURA" y



“VIDA”, significan, respectivamente: “[...] 1. *adj. Libre y exento de toda mezcla de otra cosa [...]*”¹⁴; y “[...] 1. *f. Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee [...]*”.¹⁵

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre el signo y marca enfrentados existe riesgo de confusión directa.

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

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

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

¹⁴ <https://dle.rae.es/puro?m=form> Consultado el 25 de agosto de 2023.

¹⁵ <https://dle.rae.es/vida?m=form> Consultado el 25 de agosto de 2023.



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

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

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

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018¹⁶ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

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

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00.



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

[...]

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

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

[...]

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

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

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



En el caso *sub lite*, el signo mixto cuestionado "**PURA VIDA**" fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

.- **Clase 30:** "[...] *harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería [...]*".

Por su parte, la marca nominativa previamente registrada "**PURA VIDA**" distingue los siguientes productos:

.- **Clase 32:** "[...] *cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. [...]*".

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 32, si bien es cierto que no pertenecen a una misma Clase del Nomenclátor, también lo es que tienen igual finalidad, en cuanto su objeto es alimentar los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad,



debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de los signos y marcas enfrentados¹⁷.

En efecto, los productos enfrentados pueden presentar un uso conjunto o complementario, en la medida en que para consumir cereales, confites o pastelería normalmente se acompañan de cualquier tipo de bebida.

Así las cosas, al existir una evidente identidad entre el signo y marca confrontados y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que éstos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que

¹⁷ Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: "[...] **Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.**

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



llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo.

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

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

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

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

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

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



*signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]*¹⁸
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, **"PURA VIDA"**. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales¹⁹:

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

Ahora, cabe señalar que la actora adujo que la existencia de los registros de la marca **"PURA VIDA"**, de naturaleza mixta y nominativa, en las clases 29, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, desvirtúan la existencia del poder de oposición que podría ostentar, toda vez que no podría usar dicha expresión para identificar productos ni servicios en Colombia.

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.

¹⁹ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Al respecto, la Sala le pone de presente a la actora que ello no es presupuesto para automáticamente acceder al registro como marca del signo cuestionado, toda vez que los derechos otorgados se circunscriben a tales conjuntos marcarios, que se encuentran concedidos para otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales son diferentes a la aquí solicitada (Clase 30), máxime cuando en el caso *sub examine* se evidenció la afectación de un tercero por una nueva solicitud de registro marcario.

En efecto, se advierte que el signo cuestionado fue negado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares²⁰, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150²¹ de la Decisión 486²².

Por último, en cuanto al argumento de la actora relativo a que la marca fundamento de la oposición había sido cancelada totalmente en Bolivia en 2016 y que, por lo tanto, habían desaparecido los fundamentos para

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020040006901.

²¹ "[...] **Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[...]"

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020130046300.



la negación del registro del signo solicitado, la Sala advierte que dicha situación ocurrió con posterioridad a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, esto es, **31 de julio de 2013 y 69431 de 24 de noviembre de 2014**, de manera que en ese momento la marca previamente registrada se encontraba plenamente vigente.

Adicionalmente, el hecho de que la marca previamente registrada haya sido cancelada, no desvirtúa la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados pues, se reitera, era al momento de la expedición de los mismos que dicho registro debía continuar vigente.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo "**PURA VIDA**", para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

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



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

F A L L A

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

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

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 del día 31 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00210-00
Actora: GLORIA S.A.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia 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.