REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

BOGOTÁ D.C., 11 ENE 2019

AUTO NÚMERO ----960

"Por el cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares"

Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal
Radicación: 18 - 308488
Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.
Demandada: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

Se decide sobre la solicitud de medidas cautelares elevada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante NESTLÉ) y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. (en adelante NESTLÉ COLOMBIA), contra JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. (en adelante JERONIMO MARTINS).

ANTECEDENTES:

Mencionaron los accionantes que NESTLÉ es la sociedad propietaria de todas las marcas y diseños que utilizan las empresas que son parte del **GRUPO NESTLÉ** en el mundo y concretamente es titular en Colombia, entre otras, de las marcas "MILO" relacionadas a folios 32 y 33 del cuaderno 2 del expediente.

Indicaron que las demandantes *"hacen parte del **GRUPO NESTLÉ**, el cual es el conglomerado comercial más grande del mundo en materia de producción de bebidas y productos alimenticios, líder en nutrición, salud y bienestar"* (fol. 34, cdno.2).

Señalaron que, desde hace más de 70 años, NESTLÉ COLOMBIA *"lanzó al mercado colombiano su producto **MILO**, consistente en un alimento en polvo a base de cacao y malta el cual se utiliza para modificar la leche."* Así mismo, se adujo que "*desde su lanzamiento en Colombia en 1944, el producto **MILO** se ha comercializado con su característico y reconocido color verde."* (fol.34, cdno.2).

En este sentido, *"el producto **MILO** está compuesto por dos marcas, por un lado, la expresión marcaria **MILO** y por otra parte la marca de color verde Pantone 361C, las cuales tienen la virtud de coexistir comercialmente dentro de un mismo producto en tanto ambas tienen función marcaría, al punto que el consumidor, si bien es cierto las identifica de forma independiente, tiende a establecer un vínculo indisoluble entre ellas"* (fol. 35, cdno.2).

Igualmente, se adujo que *"la adopción del color verde como color del empaque del producto constituyó una estrategia comercial y publicitaria totalmente novedosa, pues el color verde es arbitrario frente a los productos, siendo único en la categoría de modo tal que ese color concreto adquirió entidad propia frente al consumidor"* (fol.35, cdno.2).

Por otro lado, manifestaron que JERONIMO MARTINS *"es una sociedad cuyo objeto social consiste en manufactura, adquisición, comercialización y venta de toda clase de bienes, mercancía y productos de origen colombiano, y en la actualidad es propietaria de la cadena de tiendas conocida como **ARA**"* (fol. 39, cdno.2).

Afirmaron que para el día 30 de noviembre de 2016, las demandantes tuvieron conocimiento de que JERONIMO MARTINS comercializa, a través de las tiendas **ARA**, un modificador de leche a base de cacao bajo la marca **CHOCO POWER**, que incorpora de manera preponderante el color verde en su empaque como un elemento diferenciador y no decorativo.

En virtud de lo anterior, a juicio de las accionantes se configura no solo la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en relación con la marca verde Pantone 361C, sino la comisión de los actos de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, confusión y violación a la prohibición general.

Así entonces, la demandante solicitó se decrete a título de medida cautelar *"la constitución de una caución, póliza o fianza judicial a favor de (i) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en su calidad de titular registral del derecho marcario infringido) y de (ii) NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. (en su condición Dual de filial de la primera y competidor concurrencial en el mercado colombiano), por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP $50.000.000), cifra que se considera suficiente para dar cumplimiento a las órdenes que se incorporen en la sentencia fruto de las pretensiones del libelo de la Demanda".*

CONSIDERACIONES

Los artículos 245 a 249 de la Decisión Andina 486 del 2000, disponen que el titular de un derecho de propiedad industrial podrá solicitar la práctica de medidas cautelares con el fin de impedir la comisión de la vulneración, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Por otra parte, a partir del análisis del artículo 247 de la Decisión Andina 486, es posible afirmar que para el decreto de una medida cautelar se tienen que cumplir los siguientes requisitos: **(i)** la existencia del derecho; **(ii)** la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, y, **(iii)** que el interesado presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser asumida por quien solicita la medida en su favor.

1. De la legitimación y la existencia del derecho.

En relación con los primeros dos requisitos se observa que fueron acreditados a través de la certificación allegada con la solicitud, correspondiente a la marca de color Verde Pantone 361C, concedida para la identificación de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Fols.56 y 57, cdno.2), la cual da cuenta de la existencia y titularidad del siguiente registro marcario:

Marca	Tipo	Certificado	Clase	Productos	Vigencia	Titular
	Color	No. 510204	30	CEREALES Y PREPARACIONES HECHAS CON CEREALES, COCOA Y PREPARACIONES HECHAS A BASE DE COCOA, BEBIDAS HECHAS A BASE DE COCOA, CHOCOLATE Y	19/05/2024	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

				PREPARACIONES A BASE DE CHOCOLATE, BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE, CONFITERÍA, GALLETERÍA, PASTELERÍA Y HELADOS.		

En este sentido, no solo queda claro para este Despacho la existencia de los derechos de propiedad industrial de NESTLÉ, sino su legitimación para actuar en la presente causa, pues, al ser titular del registro marcario mencionado, se concluye que está legitimada para solicitar medidas cautelares.

A pesar de lo anterior, es preciso aclarar que NESTLÉ DE COLOMBIA carece de legitimación activa en este caso en lo que respecta a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, debido a que tal como lo señala el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, es el **titular** de un derecho protegido en virtud de esa Decisión quien podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. En ese orden de ideas, la calidad de filial, o el hecho de ser parte del mismo grupo empresarial del titular del derecho marcario, no le faculta para iniciar la respectiva acción por infracción.

Igualmente, es preciso mencionar que si bien fueron allegados al expediente diversos certificados marcarios de carácter mixto y nominativo relacionados con el producto MILO (fols.51 a 55, cdno.1, y fols.58 a 67, cdno.1), en tanto el fundamento de las pretensiones de la demanda y de las medidas cautelares solicitadas es el uso sin autorización de la marca de color Verde Pantone 361C, el análisis correspondiente a la infracción se realizará únicamente en relación con tal signo de titularidad de NESTLÉ.

2. Análisis de la conducta.

De manera previa a realizar el análisis de la posible infracción, es necesario hacer unas precisiones relacionadas con las marcas de color, debido a las particularidades con las que cuentan este tipo de signos distintivos que permiten catalogarlos como "marcas no tradicionales", pero que no por ello cuentan con menos protección.

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000, establece que podrán constituir como marcas, entre otros, *"un color delimitado por una forma, o una combinación de colores"*. Así mismo, el artículo 135 de dicho cuerpo normativo establece como una causal de irregistrabilidad aquellos signos que *"consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica."*

En este sentido, ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, *"la norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad[1]."*

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / Proceso 222 – IP – 2013.

Así mismo, dicha corporación ha precisado que *"(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas"*[2].

Ahora bien, es claro que, si el empresario logra el registro de una marca de color ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con la misma protección otorgada a los titulares de otros tipos de marcas, verbigracia, nominativas, figurativas o mixtas. Esto, si tenemos en cuenta que el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 no contempla restricciones sobre su aplicación en función del tipo de marca cuya infracción se alega. Es claro, además, que en este ejercicio de análisis no se puede soslayar el alcance de la protección otorgada por la autoridad de registro, pues la exclusividad sobre los signos encuentra diversas limitaciones, como podrían serlo, la clase para la cual se encuentran registradas, la inclusión de elementos no susceptibles de apropiación exclusiva, entre otras. En ese orden de ideas, en el presente caso se analizará la posible infracción de la marca de color de titularidad de NESTLÉ a la luz de lo consagrado en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Así, se parte por recordar que de acuerdo con el literal "d" del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, norma de pertinente aplicación para fundamentar la presente providencia:

> *Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*
>
> *(…).*
>
> *d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

A partir del contenido de esta norma, se puntualiza que para que se configure la infracción del derecho, es necesario establecer: **1)** el uso en el comercio, por parte del demandado, del signo distintivo presuntamente infractor, **2)** la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado, **3)** el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados estos elementos, corresponde proceder con la protección del titular.

El uso en el comercio del signo presuntamente infractor:

[2] Ibidem.

De acuerdo con la prueba sumaria obrante a folio 41 del cuaderno 1, es posible tener verificado que la demandada comercializa el producto denominado "CHOCO POWER". Así se concluye del empaque del aludido producto, pues en él aparece que es fabricado por TECNOAL S.A.S para JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

A partir del análisis del empaque del producto denominado "CHOCO POWER" (fol.41, cdno.1), queda evidenciado que este es utilizado para comercializar una mezcla en polvo achocolatada para modificar la leche y que en el mismo son utilizadas varias tonalidades del color verde que abarca casi la totalidad del empaque. El empaque es el siguiente:

A partir de lo anterior puede concluirse, en esta etapa preliminar, que la sociedad accionada utiliza en el comercio el color verde en la presentación de un producto consistente en una mezcla en polvo achocolatada para modificar la leche.

Establecida la conducta de la accionada, se procederá a determinar si estamos ante una infracción en virtud de lo mencionado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, para lo cual será necesario proceder ahora a examinar la identidad o semejanza entre los signos en disputa.

La similitud o identidad de los signos en conflicto:

Recuérdese que los extremos de comparación en este caso son, de un lado, la marca de color registrada por la demandante, la cual debe estudiarse sin ignorar la delimitación que permite el registro del color, esto es la forma que lo contiene. Del otro, el uso que del signo hace en el comercio la parte demandada en la comercialización de un producto cuyo empaque contiene elementos que, a juicio de la actora, infringen su marca. Los extremos de comparación son los siguientes:

En primer lugar, se destaca que al ser observado el empaque en el que la demandada comercializa su producto, se advierte preliminarmente que el color verde que cubre casi la totalidad del empaque, si bien no es idéntico, si resulta visualmente similar al que aparece en la marca registrada a favor de NESTLÉ.

En segundo lugar, en lo que respecta a la forma bajo la cual está delimitado el color, lo cual resulta de vital importancia en este tipo de marcas, evidencia el Despacho que la forma de cilindro bajo la cual se registró la marca no es exactamente igual a la utilizada por el accionado, empero, en ambos casos nos encontramos ante empaques que vistos de manera bidimensional forman una figura rectangular. En este mismo sentido, es preciso resaltar que la bolsa en forma rectangular allegada al expediente no es bidimensional, pues ella presenta un grado de profundidad que permitiría al empaque tener una forma distinta, asimilable, aunque no igual, a la de un cilindro.

Puestas de este modo las cosas, en tanto estamos frente a un mismo color en una tonalidad similar (aunque no idéntica) y a formas que delimitan dicho color que también se advierten similares, este Despacho puede concluir en esta etapa preliminar, que el accionado está utilizando en el comercio un signo similar al de la marca de titularidad del accionante Verde Pantone 361C.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se procederá a estudiar lo atinente a la confusión con el fin de determinar si existe o no infracción en este punto.

El riesgo de confusión o asociación:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo[3].

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismos considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre 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 vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[4].

A partir de lo anterior y con base en el material probatorio aportado al expediente, es posible establecer de manera preliminar la existencia de un riesgo de confusión entre la marca de color de NESTLÉ y el uso del color que lleva a cabo la demandada para la comercialización de su producto, no solo por la similitud existente entre los mismos, como antes se explicó, sino porque este es utilizado en la comercialización de productos idénticos a aquellos para los cuales fue

[3] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004, Sentencia de 1 de septiembre de 2004.
[4] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. No. 914, de 1 de abril de 2003.

registrada la marca, ya que tal como quedó evidenciado, la marca de color Verde Pantone 361C se encuentra registrada para productos como, entre otros, *"preparaciones hechas a base de cocoa, bebidas hechas a base de cocoa, chocolate y preparaciones hechas a base de chocolate, bebidas a base de chocolate"*, lo cual coincide exactamente con el producto comercializado por JERONIMO MARTINS bajo el color y la forma antes destacadas, todo lo cual podría llevar a los consumidores a asociar erróneamente ambos productos, causándose con ello un efecto perjudicial a la hora de tomar sus decisiones de compra.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento, es posible establecer en grado de verosimilitud, con base en el análisis de los elementos de convicción que obran hasta el momento en el expediente, que la sociedad JERONIMO MARTINS está infringiendo los derechos de propiedad industrial derivados de la marca de color registrada por NESTLÉ, en aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000.

Se advierte que dado que el análisis de la infracción a la luz del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 es suficiente para satisfacer la pretensión cautelar, no se hará necesario en esta etapa preliminar hacer el estudio en lo relacionado con los otros usos infractores y los actos de competencia desleal alegados por los accionantes, aspectos que sin embargo si deberán resolverse cuando se desate de fondo este asunto mediante sentencia.

Con fundamento en lo expuesto se decretarán medidas cautelares en el presente proceso. En este punto, es importante precisar que no se decretará la medida cautelar en los términos específicos que fue solicitada, esto es, la constitución de una caución por parte del demandado para cubrir los gastos que deba asumir para el cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. Al respecto, téngase en cuenta que tal medida no es efectiva si tenemos en cuenta que el fundamento de la solicitud de la actora estuvo centrado en la infracción del derecho que ostenta sobre su marca de color y no en la imposibilidad del cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, luego la consecuencia lógica de tal análisis debe ser el decreto de una cautelar enfocada a la inmediata protección de la marca.

En ese orden de ideas, dado que fue el propio demandante quien a folio 127 del cuaderno 2 se acogió al numeral 1, literal "c" del artículo 590 del C.G.P., este Despacho procederá a diseñar y decretar una medida cautelar que sea coherente con el análisis hecho a lo largo de la demanda y que sirvió de fundamento para el presente auto. Así, una vez la demandante preste la caución que se fijará en la parte resolutiva de esta providencia, se decretará la siguiente medida cautelar:

> ***ORDENAR*** *a JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. abstenerse inmediatamente, y mientras dura el respectivo proceso, de comercializar el producto denominado CHOCO POWER con el empaque que actualmente utiliza. Lo anterior, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del auto que analizó la procedencia de las medidas cautelares.*

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a la sociedad JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., con ocasión de la práctica de las medidas cautelares, se ordenará a la solicitante, con fundamento en el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 y en concordancia con lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, que preste caución por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000), monto que se estima suficiente para garantizar el pago de la indemnización de los eventuales perjuicios que podrían causarse a la accionada.

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se concede a la parte solicitante un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia.

Finalmente, se aclara que las órdenes que se impartan en esta providencia deberán ser cumplidas bajo los lineamientos dados por el Despacho, aunque se interponga cualquier recurso en contra de la decisión, conforme lo previsto en el artículo 298 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto en precedencia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ORDENAR a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, proceda a prestar caución por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 50.000.000). Constituida y aprobada la caución se procederá al decreto de las medidas cautelares señaladas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

El Asesor Asignado para la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial
De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P.
el presente auto se notificó por Estado No. 003
De Fecha: 14 ENE 2019
GERMAN GALVIS RAMIREZ
Secretario Ad Hoc