

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Ref.: Expediente núm. 2006-00369-00.

Acción: Nulidad.

Actora: BOGOTA BEER COMPANY S.A.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **BOGOTA BEER COMPANY S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 4038 de 23 de febrero de 2003, por medio de la cual se declaró infundada la oposición que formuló, y se concedió a favor del señor **DANIEL BECHARA NAVRATILOVA** el registro de la marca **"BOGOTANA" (mixta)**, 13010 de 22 de mayo de 2006 y 20557 de 31 de julio de 2006, por medio de las cuales, respectivamente, en respuesta a los recursos de reposición y apelación, se confirmó la Resolución primeramente señalada.

I.- DEMANDA.

I.1- La sociedad **BOGOTA BEER COMPANY S.A.**, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 4038 de 23 de febrero de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaró infundada la oposición que formuló y concedió a favor del señor **DANIEL BECHARA NAVRATILOVA** el registro de la marca "**BOGOTANA**" para bebidas no alcohólicas, productos comprendidos en la Clase 32 Internacional; 13010 de 22 de mayo de 2006, proferida por la misma funcionaria, por medio de la cual confirmó la anterior decisión y, 20557 de 31 de julio de 2006, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución primeramente citada.

2ª. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición

y negar el registro de la marca **"BOGOTANA"**, para identificar bebidas no alcohólicas, productos comprendidos en la Clase 32 Internacional; cancelar el registro correspondiente a dicha marca y ordenar la inscripción de la cancelación; publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial; y dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. Finalmente, solicita condenar en costas a la entidad demandada.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

El 18 de enero de 2005, el señor **DANIEL BECHARA NAVRATILOVA**, solicitó el registro de la marca **"BOGOTANA" (mixta)**, para identificar cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, lo cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2005.

Que presentó oposición, debido a las semejanzas existentes entre la marca solicitada "**BOGOTANA**" y la marca de su propiedad "**BOGOTA**".

Señaló que mediante memorial presentado el 21 de junio de 2005, el señor **DANIEL BECHARA NAVRATILOVA** restringió los productos a "bebidas no alcohólicas".

Que mediante la Resolución núm. 4038 de 23 de febrero de 2006, la entidad efectuó el examen de registrabilidad y decidió declarar infundada la oposición que presentó y concedió el registro de la marca, considerando que el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras, por lo tanto el análisis comparativo se centró en las expresiones **BOGOTANA / BOGOTÁ BEER COMPANY**, de lo cual concluyó que los signos no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general, porque la primera se refiere al gentilicio en género femenino de una persona u objeto proveniente de la ciudad de Bogotá, mientras que la segunda corresponde a una

expresión en idioma inglés que significa "*Empresa de Cerveza de Bogotá*".

Que en respuesta a los recursos de reposición y apelación que presentó, la entidad confirmó la decisión.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación de los artículos 134, 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, manifiesta que resulta fundamental analizar las marcas en conflicto bajo los criterios contemplados por la Doctrina y la Jurisprudencia para determinar la confundibilidad entre dos signos, y así determinar las razones por las cuales la conclusión adoptada por la entidad demandada es errónea, porque es importante resaltar que la marca de su propiedad y con la cual se debe realizar el análisis es la marca "**BOGOTA**", y no la marca "**BOGOTÁ BEER COMPANY**", pues

mediante la Resolución núm. 02980 de 31 de enero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio así se la concedió, especificando que las expresiones **BEER COMPANY** irían como explicativas.

Que entonces el argumento de la entidad es carente de sustento jurídico, pues el significado de "**BOGOTA**", no es Empresa de Cerveza de Bogotá, sino el de una Ciudad, de la que provienen las personas o cosas denominadas "**BOGOTANA**"; lo mismo ocurre si, como lo hizo la entidad, se comparan las palabras que componen cada signo, pues si se hubieran comparado solamente las dos palabras, la conclusión hubiera sido que su extensión es similar y que se relacionan conceptualmente, luego la decisión hubiera sido negar el registro solicitado.

Que analizados los signos en conjunto sucesivamente, como lo señalan la Doctrina y la Jurisprudencia, la expresión "**BOGOTANA**" se asemeja ortográfica, fonética e ideológicamente a la registrada "**BOGOTA**", porque son idénticas en número de palabras, sílaba tónica, tres de sus sílabas, seis de sus letras, es decir que aquella reproduce totalmente la marca registrada a su nombre; coinciden las raíces porque es idéntica la

secuencia de las vocales y consonantes; y las expresiones reflejan una idea similar.

Que lo explicado demuestra que de existir en el mercado la marca **"BOGOTANA"** crearía confusión con la marca protegida.

Considera que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque las marcas **BOGOTANA** y **BOGOTA** identifican productos comprendidos dentro de la misma clase de productos, siendo evidente que guardan afinidad entre sí, porque la primera protege bebidas no alcohólicas y la segunda cervezas.

Que las marcas en conflicto, además de identificar productos comprendidos en la misma clase internacional, identifican productos que contienen la misma naturaleza y son complementarios, lo cual afecta sus intereses, toda vez que la marca registrada a su nombre pierde su poder distintivo frente al público consumidor no solo en cuanto identifica su producto de la Clase 32, sino en cuanto a la posibilidad de que dicho público asocie el signo registrado con su productor.

Arguye que no se aplicó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, porque los consumidores en el mercado asociarán las expresiones **"BOGOTANA"** y **"BOGOTA"**, lo cual permite que el primero sea un signo engañoso, luego no es un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente:

Explicó que teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales y legales, la expresión **"BOGOTANA" (mixta)** para distinguir "bebidas no

alcohólicas”, tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos **“BOGOTANA”** vs **“BOGOTA BEER COMPANY”**, las expresiones son suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

Que lo anterior obedece a que el elemento predominante es el nominativo y sus denominaciones tienen significados conceptuales propios y distintos, fácilmente comprensibles por el público consumidor, en tanto que el signo **“BOGOTANA”** para distinguir bebidas no alcohólicas, producto de la Clase 32, se refiere al gentilicio en género femenino de una persona u objeto proveniente de la ciudad de Bogotá, mientras que la marca **“BOGOTÁ BEER COMPANY”**, corresponde a una expresión en inglés que significa “Empresa de Cerveza de Bogotá”, fácilmente entendida por el consumidor.

Que además de las diferencias conceptuales, existen las gráficas, y la no existencia de relación competitiva entre las marcas en debate.

II.2- DANIEL BECHARA NAVRATILOVA, tercero interesado en las resultas del proceso, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.

En resumen, señaló que dentro de los argumentos esgrimidos en la oposición al registro de su marca, sólo se presentaron censuras dirigidas a señalar que la marca "**BOGOTANA**" se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, y en los recursos sólo se presentaron como argumentos nuevos que dicha marca se encontraba en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 *ídem*, lo cual indica que la actora agotó indebidamente la vía gubernativa, pues no alegó la violación de los artículos 134 y 135, literal i), razón por la cual no hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados bajo estos cargos, además porque la Superintendencia sí los aplicó en los actos administrativos atacados.

Argumenta que se aplicó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, porque la Resolución núm. 2980 de 31 de enero de 2003, que concedió el registro de la marca de la actora, señala claramente "*La marca: **BOGOTÁ BEER COMPANY (nominativa)** (las expresiones BEER COMPANY irán como*

explicativas). Para distinguir: Cervezas comprendidos en la octava edición de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Que este acto no dice que se concede el registro de la marca **“BOGOTA”** de forma simple y que la misma estará acompañada de las expresiones **BEER COMPANY** como explicativas, sino que la marca concedida es **“BOGOTÁ BEER COMPANY”**, de tal manera que esta es la expresión que debe ser comparada con la marca **“BOGOTANA” (mixta)**, sin fraccionamiento de la misma.

Que entonces sí se aplicó la norma porque el signo **“BOGOTANA” (mixta)**, que identifica bebidas no alcohólicas comprendidas en la Clase 32 Internacional, es susceptible de representación gráfica compuesta por una palabra y una imagen, por lo tanto es perceptible por los sentidos y no es igual a ninguna otra ni tiene similitud con otra previamente registrada, por lo tanto distingue los productos que identifica.

Considera que debe tenerse en cuenta que la marca **“BOGOTANA” (mixta)** fue concedida para amparar bebidas **no** alcohólicas comprendidas en la Clase 32 Internacional; y la marca **“BOGOTÁ BEER**

COMPANY" fue concedida para amparar únicamente cervezas, producto de la clase 32 internacional; que entonces la marca **"BOGOTANA" (mixta)**, es distintiva de los productos que ampara y no tiene similitud alguna con marcas registradas para amparar productos de la Clase 32 a favor de la sociedad **BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.**

Que para efectos de la distintividad, la Superintendencia tuvo en cuenta el elemento gráfico que tiene el signo **"BOGOTANA"** del cual carece la marca **"BOGOTÁ BEER COMPANY"**; los productos que cada marca ampara y el principio de especialidad que indica que la sociedad **BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.** no puede trasladar los derechos de propiedad industrial concedidos para amparar cervezas, a otros productos, como son las bebidas no alcohólicas.

Que el estudio de confundibilidad que realizó la Administración atendió los parámetros y principios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre ellos, la visión de conjunto, el elemento dominante, examen de las marcas en forma sucesiva y no simultánea, atención de las semejanzas, comparación de las marcas en el plano fonético e impacto visual.

Atendiendo los anteriores parámetros, asevera que las marcas no son similares ni visual ni ortográficamente ni fonéticamente; que del cotejo sucesivo se desprende que la coexistencia de las marcas en conflicto no genera ni ha generado riesgo de confusión entre el público consumidor; que haberse concedido la marca **"BOGOTANA" (mixta)** protege a la comunidad, porque ya no existe la posibilidad de que se cree un monopolio indebido por parte de la sociedad **BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.**, quien pretende que su derecho de propiedad industrial se traslade a productos sobre los que ella no ejerce explotación económica y para los cuales no ha registrado su marca.

Que entre la marca **"BOGOTANA" (mixta)** y **"BOGOTA BEER COMPANY"**, existen grandes diferencias gráficas, ortográficas, visuales y fonéticas que impedirían cualquier clase de confusión; que la marca **"BOGOTANA" (mixta)** tiene un elemento gráfico particular conformado por la figura de unos edificios en la noche delimitados por un círculo, y el

elemento denominativo está en letra característica, en tanto que la marca opositora es nominativa.

Que al no existir identidad entre los productos de cada marca, se hace evidente que no hay conexión competitiva, pues no pertenecen a la misma especie de productos y por lo tanto no cumplen la misma finalidad.

Finalmente, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio sí aplicó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y que la demandante no expresó el concepto de violación del artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, por lo que el Juez Administrativo no tiene iniciativa para estudiar la posible violación de normas que no le han sido citadas ni conceptos de violación que no le han sido fundamentados.

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó:

"PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BOGOTANA (mixto) , cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la Jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiere existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con un signo denominativo y otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento

gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: Además de los criterios para la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de la clase 32, pero debidamente delimitados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de una conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: Si bien las frases explicativas forman parte del signo el titular no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras BEER COMPANY del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de realizar el examen de registrabilidad entre los signos en conflicto.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2006-00369, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **BOGOTA BEER COMPANY S.A.** y concedió el registro de la marca **“BOGOTANA” (mixta)**, para

distinguir bebidas no alcohólicas, productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

En primer lugar, en relación con el indebido agotamiento de la vía gubernativa, la Sala reitera la Jurisprudencia expresada en diferentes sentencias¹ en cuanto ha considerado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la Jurisdicción Contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa, exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de la demanda con los requisitos del C.C.A., por lo tanto la Sala se referirá a los cargos esgrimidos por la actora sobre los cuales haya explicado el concepto de violación. Lo antes dicho, porque unas son las causales de revocabilidad de un acto administrativo y otras las de anulación, en donde estas últimas pueden ser propuestas ante esta Jurisdicción contenciosa.

¹ Sentencia de 29 de octubre de 1999, Consejero ponente doctor Delio Gómez Leyva, expediente núm. 9557; sentencia de 3 de marzo de 2005, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 2001 00418-01; sentencia de 11 de diciembre de 2006, expediente núm. 2001-00413-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón.

De igual manera, el estudio de fondo debe ser exhaustivo y pormenorizado frente a las normas que rigen la materia y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso., en la cual señaló que de acuerdo con lo solicitado por esta Sección interpretaba los artículos 134, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no lo haría respecto del artículo 135, literal i), *ídem*, por no ser aplicable al caso concreto.²

Las normas que el actor consideró violadas y fueron interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, disponen:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

² Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que:

... .

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

... .”

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 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 asociación”.

La controversia se contrae a establecer si la marca **“BOGOTANA” (mixta)** registrada, para distinguir bebidas no alcohólicas, productos de la Clase 32 Internacional, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, como lo asevera la actora, con respecto a la marca **“BOGOTA BEER COMPANY” (nominativa)** de la Clase 32 previamente registrada.

Afectos de resolver el asunto, se debe tener en cuenta que mediante la Resolución núm. 2980 de 31 de enero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición presentada por las sociedades **LEONA S.A.** y **BAVARIA S.A.** y:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de

La marca: BOGOTA BEER COMPANY (nominativa) (las expresiones BEER COMPANY irán como explicativas).

Para distinguir: Cervezas comprendidos en la octava edición de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

... .”

En las consideraciones de la anterior Resolución, la Superintendencia explicó que el signo era registrable, en tanto *“la denominación **BOGOTA BEER COMPANY** cumple a satisfacción con el requisito de distintividad, si bien involucra elementos de carácter genéricos o descriptivos, cuenta con otros que permiten darle distintividad; de lo anterior se derivan dos circunstancias especiales, la primera que el signo es registrable y apropiable, sólo en lo que se refiere a la denominación BOGOTA, luego, se concede el conjunto, con la salvedad de que el uso exclusivo se otorga sobre la denominación y la disposición de los elementos que la componen. La segunda consecuencia, implica que si bien las expresiones BEER COMPANY forman parte del conjunto, en atención a la necesidad de incluir expresiones genéricas y descriptivas para facilitar la comercialización del servicio, sobre ellas no hay exclusividad, son de carácter explicativo, pueden ser usadas en el mercado por cualquier*

empresario, lo que quiere decir que la sociedad solicitante no podrá oponerse con éxito al registro de las marcas que las contenga”.

Entonces atendiendo lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida para el caso sub júdice, las palabras **“BEER COMPANY”** del signo registrado no deben ser tomadas en cuenta por el Juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, que la parte explicativa del signo debe ser excluida de la comparación de los signos en conflicto; teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de las marcas en conflicto, en los siguientes términos:

Como se trata de comparar una marca mixta **“BOGOTANA”** con una nominativa **“BOGOTA”**, la Sala procederá a examinar si en la primera predomina el elemento denominativo o el gráfico.

MARCA CUESTIONADA

MARCA REGISTRADA



BOGOTA
BEER COMPANY (COMO EXPLICATIVA)

Se observa que en la marca **"BOGOTANA" (mixta)** el elemento nominativo predomina sobre el elemento gráfico, pese a que la figura represente unos edificios en la noche delimitados por un círculo, pues lo que resalta son las palabras en letra minúscula especial o característica. En consecuencia, la marca mixta **"BOGOTANA"** se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa **"BOGOTA"**.

Siguiendo el direccionamiento del Tribunal Andino de Justicia, la Sala entonces procederá al cotejo de los signos denominativos, para constatar si entre éstos hay suficiente distintividad de manera que no exista algún riesgo de confusión:

MARCA REGISTRADA CUESTIONADA Clase 32 internacional	MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD Clase 32 internacional
---	--

Bogotana (mixta)	BOGOTA
----------------------------	---------------

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público común y la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

El otro requisito es que el signo cuestionado se asemeje de tal manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es decir, la persona que va a adquirir el producto, a quien también se protege a través de la marca.

Los productos que ambas marcas pretenden amparar son de la Clase 32 Internacional, para distinguir bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, de manera que en principio se cumpliría uno de los requisitos para que la marca sea irregistrable.

En orden al análisis del segundo requisito, procede la comparación entre los vocablos:

BOGOTA – BOGOTANA

Para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico, así como en el conceptual o ideológico.

Las marcas comparadas tienen en común las seis primeras letras que son idénticas y se encuentran en el mismo orden o secuencia, que en el caso de la expresión **“BOGOTA”** son las únicas y en el caso de **“BOGOTANA”** sólo tiene dos letras más al final; sin embargo, la expresión **BOGOTANA** tiene una letra característica y está escrita en minúsculas, como ya se observó.

En cuanto al aspecto fonético, si bien ambas tienen el acento en la sílaba **TA** se tiene que **“BOGOTA”** es una palabra con acento agudo y **“BOGOTANA”** es una palabra grave, lo que hace que en el plano

auditivo y fonético sean distinguidos los signos por parte del consumidor; ello se refleja al comparar las marcas en conflicto sucesivamente, así:

BOGOTA-BOGOTANA-BOGOTA-BOGOTANA-BOGOTA-BOGOTANA-BOGOTA

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, las expresiones tienen diferente significado, mientras **BOGOTA** es una Ciudad, **BOGOTANA** es el gentilicio femenino de una persona nacida en Bogotá o de un producto o servicio que tiene origen en Bogotá.

En relación con las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, pese a que los signos enfrentados son de la misma Clase 32 Internacional, varias razones llevan a la Sala a considerar que ésta no existe, pues la marca registrada "**BOGOTA BEER COMPANY**" se concedió, como ya se vio, para distinguir cervezas, producto que por regla general es una bebida alcohólica, mientras que la marca registrada "**BOGOTANA**" distingue bebidas no alcohólicas, luego el género es distinto, así como su finalidad; los productos tienen diferentes canales de comercialización, diferentes medios y maneras de publicidad, no son intercambiables, no se pueden considerar complementarios, uno no es accesorio del otro, el

consumidor del primero es una persona adulta, pues su consumo está restringido a éstos y el consumidor del segundo es masivo, es el público en general.

De lo anterior se colige que las marcas tienen suficiente distintividad, puesto que enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión en el público consumidor ni sobre el producto ni sobre su origen empresarial, porque, se repite, no son de la misma naturaleza; además cada una de las marcas enfrentadas tiene elementos adicionales que la hacen distintiva.

Por lo anterior la Sala denegará las pretensiones de la demanda, pues la marca registrada **"BOGOTANA" (mixta)** para distinguir productos de la Clase 32 Internacional, no está incurso en causal de irregistrabilidad con respecto a la marca **"BOGOTA BEER COMPANY"** de la misma Clase, previamente registrada.

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,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de noviembre de 2014.

GUILLERMO VARGAS AYALA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO