



**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**Consejera Ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016)

**Radicación número: 11001032400020080013200**

**Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A.**

**Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Tema: MARCAS IDÉNTICAS SON CONFUNDIBLES EN EL MERCADO PESE A QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DIFERENTES PORQUE UTILIZAN IGUALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN**

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por MEALS DE COLOMBIA S.A. contra las Resoluciones 40856 de 2007 (30 de noviembre), 43509 de 2007 (21 de diciembre) y 4918 de 2008 (21 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de TIMISCOL S.A. C.I., el registro de la marca VAMPIRO,



para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **I. LA DEMANDA**

MEALS DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

### **1.1. Pretensiones**

- Que se declare nula la Resolución 40856 de 2007 (30 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de TIMISCOL S.A. C.I., el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 43509 de 2007 (21 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia



de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 40856 de 2007 (30 de noviembre).

- Que se declare nula la Resolución 4918 de 2008 (21 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 40856 de 2007 (30 de noviembre).
- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## **1.2. Los Hechos**

El 19 de diciembre de 2006 TIMISCOL S.A. C.I. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.



La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 de 2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que el registro marcario era confundible con la marca VAMPIRO, previamente registrada a su favor para distinguir *“bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”* en la clase 30 internacional.

Mediante Resolución 40856 de 2007 (30 de noviembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió, a favor de TIMISCOL S.A. C.I., el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza internacional.

Inconforme con tal decisión, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 43509 de 2007 (21 de diciembre) y 4918 de 2008 (21 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 40856 de 2007 (30 de noviembre).

### **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.



Al efecto, sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio debe cancelar el registro de la marca VAMPIRO, cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A. C.I. para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación de Niza, pues es confundible con la marca de idéntica denominación, previamente registrada a su favor para identificar productos en la clase 30 internacional.

Indica que el registro del signo VAMPIRO en la clase 33 genera riesgo de confusión en el público consumidor, pues distingue productos relacionados a los que identifica la marca VAMPIRO en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Puntualmente, señala que *“...mi representada identifica, entre otros, una paleta, que se ha convertido en un producto notorio en Colombia, especialmente dentro de la población infantil, o sea, niños de todas las edades, menores y adultos...”*.

## **II. CONTESTACIONES**

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Sostuvo que la marca VAMPIRO en la clase 33 no era confundible con la marca VAMPIRO en la clase 30, pues a pesar de la identidad nominal distinguían productos diferentes.



A propósito señaló que *“la finalidad de los productos de la clase 33 es alimenticia, mientras que la de los solicitados en la clase 30 es embriagar y generar cierto grado de placer”*.

2.2. TIMISCOL S.A. C.I. se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que en virtud del principio de especialidad la marca VAMPIRO era registrable en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, pues distinguía productos diferentes a los que identificaba la marca VAMPIRO en la clase 30.

Al efecto señaló que los productos distinguidos en las clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza no tenían la misma finalidad, no eran complementarios e intercambiables, ni se comercializaban en los mismos sitios.

### **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 206-IP-2013 se citan a continuación:

*“Primero: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en*



*ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.*

*Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca VAMPIRO (mixta) de la Clase 33, es o no es similar a la marca registrada VAMPIRO (denominativa) de la Clase 30, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.*

*Tercero: 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 mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.*



*Cuarto: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:*

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.*
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.*
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.*

*La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.*

*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). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.*



*El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

*Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.*

*Por su parte, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.*

*QUINTO: En el presente caso, de no probarse la notoriedad alegada de la marca VAMPIRO, se procederá a analizar la conexión competitiva entre los productos a distinguir, de conformidad con los parámetros señalados en la presente providencia.”*

#### **IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**



Las partes reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

## V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si el signo VAMPIRO, cuyo registro se concedió para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

*“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error”.*



Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye *“las palabras o combinación de palabras”*.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era suficientemente distintiva para distinguir en el mercado *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*. Por su parte, la actora considera que la marca no es distintiva, pues es confundible con la marca notoria VAMPIRO, previamente registrada a su favor para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **5.1. Notoriedad del signo VAMPIRO**

Como primera medida debe la Sala determinar si la marca VAMPIRO, concedida a favor de la actora para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es notoria, para poder posteriormente realizar el cotejo pertinente que permita establecer si no debía haberse concedido el registro de la marca VAMPIRO, a favor de TIMISCOL S.A. C.I., para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.



En este sentido, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones indica que *“se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*

El artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca VAMPIRO no es notoriamente conocida, pues la actora no aportó prueba alguna para corroborar dicha información. Debe recordarse, al amparo de lo dispuesto en



el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

## **5.2. Examen de Registrabilidad**

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso hace énfasis en que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario:

*“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*

*Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.*

*Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.*

*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.<sup>1</sup>”*

---

<sup>1</sup> BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada a favor de la actora, se expresan como se señala a continuación:

<b>MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA</b>	<b>MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA</b>
<p>VAMPIRO (MIXTA CLASE 33)</p>	<p>VAMPIRO (NOMINATIVA CLASE 30)</p>
	<p>VAMPIRO</p>

En este punto, es necesario destacar, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección<sup>2</sup>, que al momento de realizar un cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, debe identificarse si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Precisamente, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso



*“El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta, publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).*

*Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).*

*En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.”*

Así las cosas, en el caso *sub examine*, se considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen



correspondiente para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca VAMPIRO, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca VAMPIRO, previamente registrada a favor de la actora para identificar productos en la clase 30.

### **5.2.1. Comparación Ortográfica<sup>3</sup> y Fonética<sup>4</sup>**

De la confrontación directa que se hace entre el signo VAMPIRO y el signo de igual denominación previamente registrado a favor de la actora, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica.

### **5.2.2. Comparación Ideológica<sup>5</sup>**

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”*

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”*

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”*



Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre el signo cuyo registro se cuestiona y el signo previamente registrado, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “VAMPIRO”, es decir, según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: *“Espectro o cadáver que, según ciertas creencias populares, va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos”*.

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo VAMPIRO que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, la identidad existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que el signo VAMPIRO se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor.

### **5.3. Riesgo de Confusión y/o Asociación**

Sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:



*“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**). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.*

*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 generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.”*

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a la identidad o semejanza entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos: la Sala encuentra que las marcas VAMPIRO y VAMPIRO son idénticas pero distinguen productos diferentes.

En efecto, en el caso *sub examine*, el registro de la marca VAMPIRO, cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A. C.I., distingue “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 33 de la



Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se otorgó previamente al signo VAMPIRO, cuyo titular es la actora, fue para identificar “*bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)*” en la clase 30.

Lo anterior permite a la Sala constatar que la convivencia de las marcas VAMPIRO en las clases 33 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza genera riesgo de confusión en el público consumidor, pues pese a que distinguen productos diferentes en distintas clases del nomenclátor, pueden comercializarse en el mismo tipo de establecimientos, como lo son los almacenes de cadena.

De hecho, aunque la marca cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A. C.I. identifica alimentos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya ingesta no generan dependencia ni alteración del sistema nervioso central del individuo, como granos, cereales y condimentos; y la marca previamente registrada distingue bebidas alcohólicas en la clase 30, que por el hecho de estar compuestas por alcohol causan dicho efecto, lo cierto es que tales productos se pueden comercializar conjuntamente en el mismo tipo de establecimientos generando riesgo de confusión en el público consumidor.

Así las cosas, la Sala considera que el signo VAMPIRO, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca LA SOBERANA, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación



Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre ésta y la marca LA SOBERANA, previamente registrada por otro titular para distinguir productos de las clases 29 y 30, esta Sala manifestó:

*“Estima la Sala que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, dado que es el que mayor relevancia presenta en la identificación del producto. Al hacer el cotejo de las marcas en conflicto en forma sucesiva, resulta evidente su identidad, pues tanto la solicitada para registro como la previamente registrada utilizan la misma expresión LA SOBERANA, por demás, en letra mayúscula, para hacerla más destacable. Como en la marca solicitada por el actor no hay un elemento denominativo adicional, los actos acusados se ajustaron a la legalidad al negar la concesión de su registro, pues no resulta suficientemente distintiva frente a la marca previamente registrada. De otra parte, dada la afinidad entre los productos de las clases 29 y 30, ello incide en los canales de comercialización, medios de publicidad y relación o vinculación entre productos, es decir, que se da una conexión competitiva, criterio éste que conforme a la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso es determinante para establecer la causal de irregistrabilidad.”<sup>6</sup>*

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de octubre de 2008, Rad.: 11001032400020020027101, Actor: Leon Virgilio Restrepo Estrada, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno



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:**

**1. DECLÁRASE** la nulidad de las Resoluciones 40856 de 2007 (30 de noviembre), 43509 de 2007 (21 de diciembre) y 4918 de 2008 (21 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de TIMISCOL S.A. C.I., el registro de la marca VAMPIRO, para distinguir *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”* en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

**2. ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**3. ENVÍESE** 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.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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



ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS  
GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA