



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación número: 11001032400020090002400

Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT S.A.S.

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – MARCAS MIXTAS. SIGNOS EN CONFLICTO CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT Y CAFÉ DE COLOMBIA

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa promovida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 10001 del 17 abril de 2007, 36131 del 31 de octubre de 2007 y 25586 del 24 de julio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**, actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sírvase declarar la nulidad de las Resoluciones 10001 del 17

de abril de 2007 y 36131 del 31 de octubre de 2007, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución 25586 del 24 de julio de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, todas dentro del expediente administrativo 05-83620, por medio de la cual se concedió el registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT LTDA.

SEGUNDA: En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro 359937 correspondiente a la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedida dentro del expediente 05-83620.

TERCERA: En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro 359937 [...]” (mayúsculas tomadas del original).

I.2. Los hechos

Los supuestos fácticos en que se fundamentaron la demanda son del siguiente tenor:

El apoderado de la parte actora manifestó que el 23 de agosto de 2005, la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Recordó que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556 del 30 de septiembre de 2005, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó oposición con fundamento en la titularidad del registro de la marca **CAFÉ DE COLOMBIA (mixta)**, así como en la reproducción que hace el signo solicitado de la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA**.

Comentó que mediante Resolución 10001 del 17 abril de 2007, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado.

Indicó que en contra de la citato acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Puso de presente que los recursos fueron desatados en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 10001, esto es, a través de las Resoluciones 36131 del 31 de octubre de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 25586 de 24 de julio de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La actora señaló que con la expedición de los actos acusados se desconoció el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió acceder al registro de la marca mixta, por cuanto la misma contiene una denominación de origen protegida.

Adujo que una vez se ha reconocido la protección de una denominación de origen, dicha expresión o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser genérica o usual y, por tanto, no puede ser usada por terceros no autorizados, ni siquiera como descriptor del origen del producto.

Manifestó que *“[...] la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA cuenta con un alto grado de reconocimiento y reputación, debido no sólo a sus características y a su calidad, sino a la promoción que de las mismas vienen haciendo la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a través de las numerosas actuaciones comerciales y campañas publicitarias emprendidas en el extranjero [...]”*. Como prueba de lo anterior, la parte demandante puso de presente los resultados de una encuesta contratada en la que se evidencia el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores de países como Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido y Francia.

Expuso que la denominación de origen obtiene no solo su relevancia frente a los productores, sino a todos los grupos participantes en la cadena del sector del café. Por lo tanto, comentó *“[...] es evidente que el uso de la marca CASA CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) generará el riesgo de que el consumidor, al*

percibirla, crea, de manera equivocada que el producto identificado cuenta con las características que dieron lugar a la declaratoria de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA y que además su empresario está autorizado para usar la denominación de origen [...]”.

Resaltó que según el “*ius prohibendi*” de la normativa de la Comunidad Andina, si la marca incluye o reproduce o evoca una denominación de origen, se generará una “*imagen de referencia*” o asociación con la denominación de origen y, por tanto, el signo debía ser negado.

Recordó que la notoriedad no debe ser alegada por un opositor, de lo contrario, es una obligación de la administración en examinar si la marca solicitada incluye una reproducción parcial o total de la denominación de origen protegida, que implica un aprovechamiento de su notoriedad.

Consideró que la entidad demandada se equivocó al señalar que la viabilidad del registro de la marca consiste en que la lectura de la marca registrada en tres tiempos permite superar la confundibilidad con la denominación protegida.

Sostuvo que la denominación de origen no protege la exclusividad en el uso de la expresión CAFÉ, sino la expresión COLOMBIA asociada con o para identificar el CAFÉ. Es así que “[...] *aun si la expresión CAFÉ no estuviera en la etiqueta de la marca registrada, seguiría reproduciendo a la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, dada la inclusión de la expresión COLOMBIA, la cual sí está describiendo el origen del producto, pero en virtud de su protección como denominación de origen, deja de ser un descriptivo para convertirse en un distintivo [...]”.*

Argumentó que “[...] *en la solicitud de declaratoria de protección de la denominación de origen de CAFÉ DE COLOMBIA se adjudicaron los documentos que demostraron la reputación y/o notoriedad de la misma. Notoriedad que fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como el hecho de que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha adoptado los mecanismos suficientes y necesarios para conservar dicho reconocimiento [...]”.*

Finalmente, señaló que no comparte el argumento bajo el cual la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que las diferencias conceptuales y gráficas existentes entre los signos confrontados eran suficientes para evitar un riesgo de confusión.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adujo que *“[...] la actuación de la administración no desconoció la protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA declarada por la Oficina Nacional competente mediante la Resolución 4819 del 4 de marzo de 2015 [...]”*.

Expuso que el elemento más destacado en el conjunto marcario solicitado es la expresión CASAN, seguido de las expresiones CAFÉ EXPORT que en conjunto con el elemento gráfico le imprime la distintividad al signo.

Aseveró que las palabras CAFÉ COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a una indicación común o genérica respecto al producto del café, ya que *“[...] se quiere indicar legítimamente que se trata de café, por lo cual utiliza el genérico y que proviene de Colombia, lo que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del producto, más aún si se tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son productoras de café [...]”*

Resaltó que no podrá ser marca la expresión que consista exclusivamente en el nombre del Estado, pero sí podrá serlo aquella que además del nombre del Estado incluya otros elementos denominativos o gráficos que le den al conjunto distintividad.

Aseveró que la partícula CASAN del signo solicitado le otorga la suficiente distintividad frente a la marca opositora, sumado a la parte gráfica del signo, que consiste en un recuadro en el que se plasma una taza de café y un croquis colombiano, donde se establece un grano de café; de otra parte, señaló que *“[...] el signo solicitado no contiene*

ninguno de los elementos gráficos mundialmente conocidos de las marcas opositoras como son Juan Valdez y la mula característica, pues son otros los elementos gráficos que incluye [...]”.

Concluyó que las marcas confrontadas no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta en el público consumidor como lo sostiene equivocadamente la parte demandante, ya que existen elementos suficientes que le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado para ser registrado como marca, sin inducir en error o confusión al consumidor.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA.

El apoderado de la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA., señaló que *“[...] no existe ni puede haber, confusión entre CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT y la protegida CAFÉ DE COLOMBIA, cuando su composición fonética, conceptual, gráfica y ortográfica son diferentes y por tal motivo no puede generar confusión o asociación entre los productos que los mismos pretendan identificar o entre el origen empresarial de los mismos, además no puede abreviar o separar las palabras para poder demostrar que hay similitud, transcripción o reproducción, cuando lo correcto es leer el contexto de la composición del nombre, es decir, CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT y no, como lo pretende demostrar el actor, en separar la palabra CASAN de CAFÉ COLOMBIA y desagregando completamente la palabra EXPORT [...]”.*

Indicó que el producto café molido que hace alusión a la marca concedida CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT que se distribuye en el mercado nacional, se encuentra en posición igual a las diferentes marcas que existen, *“[...] donde tienen libertad el consumidor de elegir o escoger de acuerdo a su preferencia o calidad, sin lograr a confundirse con otras marcas y en especial con CASAN CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT con la denominación de origen protegida [...]”.*

Aclaró que la marca concedida en registro no tiene en su composición fragmentos que pudiesen conducir a una confusión o similitud con la denominación de origen y la marca registrada.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 140-IP-2012 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios

establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134, literales a) y b); 135, literal j); 136, literal a); 201, 203, 212 y 214 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[...] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

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.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

CUARTO: Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) en su conjunto es genérica o descriptiva en relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 30, además, de analizar si la palabra EXPORT constituiría una palabra de uso común en idioma extranjero.

QUINTO: *Las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.*

La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. Todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Café de Colombia”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente [...]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 24 de enero de 2011, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e intervinientes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de las

Resoluciones 10001 del 17 abril de 2007, 36131 del 31 de octubre de 2007 y 25586 del 24 de julio de 2008, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2.- La normativa aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que las normativas aplicables a este asunto son las contenidas en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

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

“Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*

“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 201

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

“Artículo 203

La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”.

“Artículo 212

La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.

“Artículo 214

La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones

tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”.

V.3.- El examen de registrabilidad

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

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

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”¹.

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

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común².

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en*

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “*CHILIS Y DISEÑO*”.

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 [...]”³.

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

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria⁴ ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

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

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

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

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

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5.- El caso concreto

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

⁴ *Ibidem*.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

V.5.1. Comparación de los signos

La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:



MARCA (MIXTA): CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Certificado: 359937

Vigencia: 17/04/2027



MARCA (MIXTA): CAFÉ DE COLOMBIA

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Certificados: 250782 y 204269

Vigencia: 30/01/2012 y 31/10/2007

DENOMINACION DE ORIGEN: CAFÉ DE COLOMBIA

PRODUCTOS: Café verde que es producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

ESTADO: Protegida como denominación de origen, mediante Resolución 4819 del 4 de marzo de 2005.

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

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

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

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

“[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]”⁵.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

C	A	S	A	N		C	A	F	E
1	2	3	4	5		6	7	8	9

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.

C	O	L	O	M	B	I	A		E	X	P	O	R	T
10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23

SIGNO SOLICITADO

C	A	F	E		D	E		C	O	L	O	M	B	I	A
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

MARCA OPOSITORA Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En cuanto a la similitud **ortográfica**, debe señalarse que el signo distintivo «CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT» está compuesto por cuatro (4) palabras, diez (10) sílabas y veintitrés (23) letras, esto es, diez (10) vocales y trece (13) consonantes.

Por su parte, la marca registrada «CAFÉ DE COLOMBIA» está compuesta por tres (3) palabras, seis (7) sílabas y catorce (14) letras. La primera palabra tiene cuatro (4) letras (dos (2) vocales y dos (2) consonantes), la segunda tiene dos (2) letras (una (1) vocal y una (1) consonante), y la tercera tiene ocho (8) letras (cuatro (4) vocales y cuatro (4) consonantes).

En ese sentido, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número sílabas y letras y, por ende, tienen una extensión diferente.

Esta configuración de los signos permite concluir que **visualmente** no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que los signos en conflicto comparten el uso de las palabras CAFÉ y COLOMBIA, la disposición de las mismas en los signos permite concluir que la palabra CASAN es la que genera mayor impacto y recordación entre el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado presenta debajo de la palabra CASAN la expresión CAFÉ, la cual, a su vez, se encuentra en un tamaño diferente sobre la combinación COLOMBIA EXPORT, razón por la que la Sala comparte lo expuesto por la entidad demandada cuando señaló que “[...] el consumidor recibirá la palabra CAFÉ de una manera separada de la palabra COLOMBIA, haciendo menos posible la existencia de un riesgo de

confusión entre los signos confrontados [...]” desde el punto de vista visual.

Lo anterior se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión, tal y como se observa a continuación:

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA
CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA
CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA
CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA

Lo expuesto es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados, por cuanto al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma idéntica.

Cabe resaltar que, como se precisó líneas atrás, la diferencia fonética tampoco se desvirtúa al compartir las palabras CAFÉ y COLOMBIA, teniendo en cuenta que los conjuntos marcarios se encuentran acompañados de las expresiones CASAN, EXPORT y de la partícula DE, los cuales les otorgan una diferenciación clara.

Aunque las expresiones CAFÉ y COLOMBIA están incluidas dentro de cada uno de los signos, es claro que las expresiones CASAN y EXPORT le imprimen a la marca solicitada una sonoridad distinta, supuesto que permiten refutar el argumento consistente en la existencia de una semejanza fonética entre los signos confrontadas.

Acertó la Superintendencia de Industria y Comercio cuando consideró que *“[...] la única coincidencia en los signos, son las expresiones CAFÉ y COLOMBIA, circunstancia esta que no puede derivar en la confundibilidad de los signos, pues la disposición de dichas expresiones en el conjunto marcario solicitado, (resulta) totalmente diferente de éste respecto de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA [...]”*.

Al respecto, la Sala pone de presente que en sentencia de 2 de agosto de 2017, la Sección Primera consideró que *“[...] la diferencia visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, por cuanto la **“[...] comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno***

debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual [...]”⁶ (Negritas fuera de texto).

Desde el punto de vista **conceptual**, es preciso señalar que la expresión CASAN no tiene un significado en idioma castellano, pues se trata de una expresión de fantasía y, a su vez, caprichosa en la clase registrada. Mientras tanto la expresión EXPORT, en idioma inglés, hace parte del conocimiento común de la población y se refiere a exportación.

A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente

Es así que las denominaciones compuestas por palabras de conocimiento común, buscan su distintividad en un elemento diferente que acompañe o integre el signo.

En el *sub lite*, se reitera, el signo EXPORT (en inglés), que para la generalidad o el común significa exportar, es marcadamente débil, que puede ser sujeto de registro, pues cuenta con elementos adicionales que le otorga distintividad al signo solicitado. En este caso la expresión CASAN es la que le imprime mayor distintividad al signo solicitado y permite la inclusión de la palabra EXPORT.

Ahora bien, los elementos CAFÉ y COLOMBIA son genéricos y descriptivos respectivamente, y cuya inclusión dentro del signo solicitado no impide que los mismos puedan ser utilizados posteriormente por terceros en otros registros marcarios.

Debe resaltarse que aunque la combinación CAFÉ DE COLOMBIA se encuentra protegida como denominación de origen y, por ende, no puede considerarse como un término genérico o de uso común como lo señala la parte demandante, tal protección no implica *per se* la existencia de una prohibición del uso de las mismas, cuando se encuentren acompañadas de otras palabras que le otorguen distintividad.

A propósito de la definición jurisprudencial de la denominación de origen, el Tribunal Andino ha señalado:

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. Rad.: 2007 – 00136. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

“[...] son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico [...]”⁷.

Asimismo, ha sostenido:

“[...] dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. [...]”⁸.

[...]

*“[...] todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, **no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “imitación”, o similares** [...]”⁸ (negrilla fuera de texto).*

Nótese, entonces, que la reproducción parcial de algunos elementos que componen la denominación de origen objeto de protección no significa un desconocimiento de la notoriedad o una desprotección de los derechos derivados de la misma, dado que para ello se requiere que se imite la misma, y que con ello se genere un riesgo de confusión o de asociación.

Comparte la Sala lo sostenido por la entidad demandada en los actos acusados, cuando precisó que la inclusión de dichas expresiones tampoco desmejora o perjudica los derechos de los titulares de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, circunstancia que, por lo demás, no fue probada dentro del plenario.

Ciertamente, la Sala advierte que la denominación de origen se encuentra debidamente protegida en el caso objeto de análisis, por cuanto de conformidad con la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, la protección de la expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar y distinguir el productos de café de la especie arábica, *“[...] suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo [...]”*,

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76- IP- 2007.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 140- IP- 2012.

características que no se ven afectadas con el registro en solicitado por el tercero con interés en las resultas del proceso.

En este sentido, para la Sala no se encuentra elemento alguno del cual se puede desprender que la sociedad CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT S.A.S. ha obtenido un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Café de Colombia”.

Por otra parte y del análisis en conjunto de las marcas en conflicto, la Sala observa que el signo solicitado no reproduce el elemento figurativo de la previamente registrada, lo cual adicionalmente descarta que se genere un riesgo de confusión entre los consumidores.

Sobre el particular, se tiene que el signo solicitado muestra una taza de café bajo la silueta del mapa de Colombia el cual tiene en el centro un grano de café, en tanto la marca previamente registrada se integra con la imagen de un caficultor con una mula, acompañados de unas figuras geométricas que representa dos montañas.

En suma y como lo bien lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

V.5.2. Conclusión

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, en el presente caso no se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal j), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, 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,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ENVIAR 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.

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 de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado