



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Núm. único de radicación: 11001032400020090014600

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador
Zona Franca

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Corporación Colombia Internacional

Acción de Nulidad Relativa

Tema: Partículas de uso común. Criterios de comparación entre marcas mixtas. Excepción al cotejo de visión de conjunto. Riesgo de confusión directa y de asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador Zona Franca contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 20087 del 19 de Junio de 2008, 039970 del 22 de Octubre de 2008 y 51768 del 05 de diciembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador Zona Franca, en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial¹, presentó demanda que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, fundamentada en el artículo 172² de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina³, en adelante Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms.

¹ Cfr. Folios 1 y 2

² “[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]”

³ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

20087 del 19 de Junio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 039970 del 22 de Octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 51768 del 05 de diciembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones concedieron la solicitud de registro de la marca mixta EXPORAGRO para identificar productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

2. La demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[...] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 20087 del 19 de Junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-68223, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la ACTORA, y se concedió el registro de la marca EXPORAGRO a favor de la CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

3.2 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 039970 del 22 de Octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-68223 por medio de la cual se ordenó confirmar la decisión contenida en la Resolución 20087 de 19 de Junio de 2008, declarando infundada la oposición presentada por la ACTORA concediendo el registro de la marca EXPORAGRO para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 51768 del 05 de diciembre de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No, 07-68223, por medio de la cual se ordenó confirmar la decisión contenida en la Resolución 20087 de 19 de Junio de 2008, declarando infundada la oposición presentada por la ACTORA y

concediendo el registro de la marca EXPORAGRO para identificar productos comprendidos en la clase 35 internacional.

3.4. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito a su despacho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que declare fundada la oposición presentada por la ACTORA y en consecuencia se NIEGUE el registro de la marca EXPORAGRO para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

3.5. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

3.7. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada. [...]”.

Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos⁴ para fundamentar sus pretensiones:

3.1. Corporación Colombiana Internacional, el día 5 de Julio de 2007, solicitó el registro de la marca EXPORAGRO para identificar “[...] servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina [...], comprendidos dentro de la clase 35 internacional, solicitud a la cual le correspondió el número de expediente administrativo núm. 07-68223.

3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.

⁴ Cfr. Folios 104 a 108

579 de 31 de Agosto de 2007 y posteriormente en la gaceta judicial 582 de 30 de Noviembre de 2007.

3.3. Presentó oposición, a través de apoderado, contra la solicitud de registro de la marca EXPORAGRO.

3.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución No. 20087 de Junio 19 de 2008, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la demandante y conceder el registro de la marca EXPORAGRO en la clase 35, bajo los siguientes argumentos:

“[...] 4.4.1. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO en cada una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le confiere a cada signo considerado en su conjunto, una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva.

4.4.2. Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de carácter gráfico (...).

4.4.3 Finalmente, la sociedad opositora no cuenta con el monopolio sobre los conceptos AGRO y EXPOSICIÓN y en ese caso no se pueden establecer semejanzas de tipo conceptual [...]”.

3.5. La Corporación Colombiana Internacional presentó los respectivos recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la decisión contenida en la Resolución 20087 de 19 de Junio de 2008.

3.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución No. 039970 del 22 de octubre de 2008, en el sentido de confirmar la Resolución No. 20087 de Junio 19 de 2008.

3.7. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación mediante Resolución 51768 de mayo 05 de diciembre de 2008, en

el sentido de confirmar la Resolución No. 20087 de Junio 19 de 2008 con base en los siguientes argumentos:

“[...] 4.7.1. Una vez cotejados los signos encuentra que entre los mismos no se presentan semejanzas suficientes que puedan generar confusión en el mercado, toda vez que el signo solicitado cuenta con elementos suficientes que le brindan la distintividad requerida a la expresión EXPORAGRO todo en forma horizontal, a su lado la gráfica que evoca una flor compuesta por dos pétalos y un círculo en el que se centra en su parte inferior la expresión GACETA DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL. CCI CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, SEMBRAMOS A COLOMBIA POR EL MUNDO que en conjunto se permite claramente diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadros, de los cuales cada uno contiene un gráfico diferente de una vaca, una flor y un tractor, y en forma oblicua la expresión AGROEXPO acompañada del número 83 en gran tamaño, lo cual en conjunto permite claramente diferenciarlos. [...]”

3.8. Afirmó que las resoluciones impugnadas no cumplen con los requisitos contenidos en la legislación interna colombiana ni aplican, adecuadamente, las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.9. Sostuvo que la resolución impugnada por el presente procedimiento está viciada por interpretar erradamente las normas en las que debió fundarse y por no tener en cuenta el sentido que a ellas le ha dado la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el régimen andino en materia de Propiedad Industrial.

Normas violadas

4. La demandante adujo la vulneración, por aplicación indebida, del artículo 134⁵ de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad

⁵ “[...] 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

Andina⁶, en adelante, Decisión 486, y por falta de aplicación del artículo 136, literal a)⁷, de la misma Decisión.

Concepto de la violación

5. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

5.1. Señaló que entre las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO existe una clara confundibilidad fonética, ortográfica y visual.

5.2. Respecto de la confundibilidad fonética señaló:

“[...] Como se puede observar, al pronunciar cada una de las palabras, ambos signos suenan igual, pues las sílabas, vocales y demás letras usadas en las dos denominaciones son las mismas; aun cuando se encuentren ubicadas en diferente posición, generando como consecuencia que exista un sonido similar, lo cual en palabras del Tribunal Andino se constituye como un evento en donde se presenta este tipo de confundibilidad; [...] las marcas objeto de disputa no solo están conformadas por las mismas sílabas, sino que estamos en presencia de un simple intercambio de la posición de los dos grupos de sílabas que componen la palabra [...]; la variación en el signo no es sustancial en cuanto a sílabas y por ende en sus sonidos, tanto así, que inclusive al realizarse un simple traslado de los grupos de las sílabas, las palabras quedan exactamente iguales, haciendo manifiesta la confundibilidad fonética pues las palabras no emitirán un sonido diferente a los oídos del consumidor, objetivo principal de la foneticidad en una marca [...]. Por otro lado, el hecho de que las

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; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [...]”

⁶ Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁷ *“[...] 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; [...]”*

silabas en ambas marcas estén ubicadas en distinta posición no quiere decir que por esto ya las marcas no sean fonéticamente confundibles, ya que en todos los casos la idea de la identidad fonética en una marca es precisamente hacer que el sonido que produzca un signo no genere ningún tipo de confusión el en consumidor, situación que se logrará siempre y cuando las palabras sílabas, letras y vocales suenen de manera diferente a la hora de ser pronunciada. [...]"

5.3. En cuanto a la confundibilidad ortográfica indicó:

"[...] ambas marcas poseen el mismo número de sílabas, que las sílabas son las mismas en ambos casos y que la longitud de las palabras es la misma [...]; las semejanzas entre las palabras, desde el punto de vista ortográfico son casi del 100% [...]; de las 4 sílabas que componen las marcas, tres son exactamente las mismas y una de ellas es sustancialmente parecida, pues la única diferencia es que en una de ellas se encuentra la letra (R) [...]"

5.4. En relación con la confundibilidad conceptual manifestó:

"[...] ambas marcas evocan el mismo significado ya que en ambos casos las denominaciones AGRO y EXPO se encuentran presentes. [...] A lo anterior hay que agregarle el hecho de que al pronunciarse la palabra EXPORAGRO el concepto que evocara será el de exposición de cosas agrónomas, ya que como lo mencionamos previamente, la letra (R) no le otorga esa facultad a la palabra de ser distintiva. [...]"

5.5. Sobre la interpretación por la demandada de las normas andinas agregó:

"[...] De acuerdo al único argumento expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución 51768, no existe confusión en los signos objeto de la presente disputa, debido a que en conjunto las marcas presentan suficientes diferencias. [...] Este argumento, como se vislumbra en la resolución mencionada, se fundamenta únicamente en una errónea interpretación realizada por la mencionada entidad respecto de un acápite de la interpretación prejudicial 05 IP de 2002, ya que como bien lo cita dicha interpretación, en el análisis entre marcas mixtas debe prevalecer la parte denominativa sobre la parte mixta.[...]; la posición del Tribunal es hacia la prevalencia del elemento denominativo de una marca [...]; en este caso, vale la pena aclarar que para que esta situación ocurra se requiere estar en presencia de marcas caracterizadas porque su estructura está encaminada a que el consumidor perciba la parte gráfica por encima de la denominativa, como ocurre claramente en marcas reconocidas, coma el caso de NIKE, ADIDAS o

RENAULT, o porque su parte gráfica evoca un concepto propio, diferente a las denominaciones. [...] Es claro que la parte gráfica de la marca EXPORAGRO, no evoca ningún significado. En cambio, su parte denominativa si lo hace, situación que debe ser tomada en cuenta, ya que para que la parte grafica de una marca prevalezca, se requiere que esta evoque un significado determinado, situación que no ocurre en el presente caso, lo cual se puede constatar si se mira la marca. [...] Debido a la similitud de las marcas, se da origen a la aplicación del principio de In dubio pro signo priori, según el cual "en caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver el caso en contra de la marca solicitada [...]"

5.6. Afirmó, sobre la relación de los servicios, que la marca registrada AGROEXPO ampara servicios en las clases 35, 41 y 42 y que particularmente en clase 35 ampara “*gestión de negocios comerciales, administración comercial, realización de eventos finales y encuentros de negocios*”⁸, “*publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”⁹ y “*eventos feriales y encuentros de negocios*”.

5.7. Manifestó que la marca EXPORAGRO pretende identificar los mismos servicios de las marcas registradas, creando así un alto riesgo de confusión en el consumidor quien no hace esfuerzos interpretativos por encontrar las diferencias y, menos aún, si los servicios son exactamente los mismos.

Contestación de la demanda

6. La demandada, por intermedio de apoderado especial¹⁰, contestó la demanda¹¹ oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:

“[...] esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el

⁸ Certificado núm. 367369

⁹ Certificado núm. 152374

¹⁰ Cfr. Folios 151 a 153

¹¹ Cfr. Folios 146 a 150

signo y atendiendo además su registrabilidad frente a derechos de terceros. [...]

Si bien es cierto, que las marcas mixtas en debate comparten las expresiones EXPO y AGRO, se tiene que estas, contienen elementos gráficos que destacan las diferencias existentes [...]. Si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que de igual manera poseen elementos adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto que desde un primer impacto visual los signos difieren de manera notable lo que hace que el consumidor las pueda distinguir fácilmente en el mercado. [...]

De acuerdo con lo anterior, la identidad que se necesita o la similitud entre los productos no existe.

En conclusión, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante. [...].”

7. La Corporación Colombiana Internacional, vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, por intermedio de su apoderado especial¹², contestó la demanda¹³ oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:

“[...] es oportuno tener en cuenta que, si observamos, la marca base de la presente demanda apreciamos que la misma está constituida por un solo vocablo que combina dos conceptos, por un lado, el relativo al agro, y por el otro el relativo a eventos como exposiciones, de donde surge la marca evocativa AGROEXPO.

En otras palabras, la marca base de la presente demanda sugiere o evoca un significado que es obvio para el público en general, toda vez, que esta consiste en la combinación de dos vocablos Agro, que hace referencia al campo y expo que obedece al apócope de exposición, es decir, que la marca previamente registrada es de aquellas catalogadas como evocativas, dado que la misma sugiere y evoca al consumidor el concepto de Exposiciones relativas al sector del agro. (Agro-expo)

¹² Cfr. Folio 140

¹³ Cfr. folio 134 a 139

De lo anterior se puede afirmar que la marca base de la demanda, es de aquellas catalogadas como débiles [...]. En efecto, como se puede apreciar dicha afirmación está coadyuvada con el sin número de registros que se encuentran protegidos en la Oficina de Signos Distintivos, que se conforman de la combinación de estos dos vocablos, por un lado Agro y por el otro Expo [...].

Como se puede apreciar el uso tanto de la expresión agro como del vocablo expo, es común, respecto de los servicios para los cuales se solicita el registro, ello no en vano, toda vez que los mismos, de forma directa y clara, identifican características propias de eventos como Exposiciones relativas al agro.

De lo anterior se puede concluir que nos encontramos frente a un signo el cual es catalogado doctrinariamente como una marca "débil" las cuales siguen siendo marcas válidas, pero otras marcas podrán ser registradas, sin que aquellas constituyan impedimento alguno, habida cuenta que no es viable, jurídicamente hablando, que se establezca monopolio alguno sobre expresiones que son necesarias para referir cualidades respecto de algunos productos o servicios [...] máxime si se tiene en cuenta que la marca solicitada en su momento por mi representada incorpora diferentes elementos que le otorgan la suficiente distintividad [...].

En efecto, la marca de mi representada incorpora entre otros, el elemento que identifica al empresario Corporación Colombia Internacional [...]. Es decir, que el consumidor al observar la marca dentro del mercado, sabrá con toda certeza que los servicios de Exposiciones relacionadas con el sector del agro (concepto de uso común) son organizados por CCI Corporación Colombia Internacional.

Siendo así las cosas, los planteamientos expuestos en la presente demanda, relacionados con la confundibilidad fonética (punto 5.4.1.1.1) confundibilidad ortográfica (punto 5.4.1.1.2) confundibilidad conceptual (carecen de fundamento [...]. De igual forma los análisis expuestos dentro de la demanda de nulidad relativos con la relación que existe entre los servicios que distingue una y otra marca, carecen de fundamento, habida cuenta, que al no existir el supuesto de la confundibilidad respecto de los signos objeto de estudio, se hace innecesario entrar a determinar el punto en mención. [...]"

Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 2014¹⁴, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 215-IP-2015 de 8 de octubre de 2015¹⁵, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de agosto de 2017¹⁶, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial. Vencido el plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda. El Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

¹⁴ Cfr. Folio 166

¹⁵ Cfr. Folios 174 a 182

¹⁶ Cfr. Folio 186

11. Visto el artículo 128, numeral 7¹⁷, del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308¹⁸ de la Ley 1437 de enero 18 de 2011¹⁹, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1²⁰ del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003²¹, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 215-IP-2015 de 8 de octubre de 2015 y vii) análisis del caso concreto.

13. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso *sub lite*.

¹⁷ “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

¹⁸ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

¹⁹ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

²⁰ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

²¹ “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

Los actos administrativos demandados

14. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

14.1. **Resolución núm. 20087 del 19 de junio de 2008**²², mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la demandante y, conceder el registro de la marca mixta EXPORAGRO para identificar productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

[...]

En el caso que nos ocupa, si bien las marcas enfrentadas son mixtas, el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (EXPORAGRO/ AGROEXPO), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante.

La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo EXPORAGRO y la marca opositora AGROEXPO, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO, en cada una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le confiere a cada signo considerado en su conjunto, una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva.

Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de carácter gráfico. Nótese, por ejemplo, que la etiqueta de la solicitud viene acompañada de la palabra EXPORAGRO y al lado un círculo debajo del cual encontramos unos trazos que asemejan unas hojas y las expresiones Corporación Colombia Internacional CCI, gaceta de la Corporación Colombia Internacional. En cambio, la etiqueta del signo opositor contiene unos recuadros dentro de

²² Cfr. Folios 8 al 13

los cuales encontramos un tractor, una vaca, y una flor) y la expresión AGROEXPO 83. Así mismo, difieren tanto en la forma como están escritas sus denominaciones como en la posición de las mismas. En la solicitud, la expresión EXPORAGRO viene escrita en letras convencionales e incorporada al signo de forma horizontal, mientras que la expresión AGROEXPO 83, está escrita en un tipo de letra especial debajo de los recuadros, hecho que origina una percepción fonética distinta al momento de pronunciar los signos cotejados.

Finalmente, la sociedad no cuenta con el monopolio sobre los conceptos AGRO y EXPOSICIÓN y en ese caso no se pueden establecer semejanzas de tipo conceptual.

De lo expuesto, resulta que las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, coma se expuso, cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegir las en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo, el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. [...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca mixta EXPORAGRO (según modelo adjunto) para distinguir: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición

[...].”

14.2. **Resolución núm. 039970 del 22 de Octubre de 2008**²³, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución 20087 de 19 de Junio de 2008, declarando infundada la oposición presentada por la demandante y concediendo el registro de la marca EXPORAGRO para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional. En ella se indicó:

“[...]

Al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al consumidor, pues aunque comparten algunas letras, la disposición de las mismas es disímil, ya que se puede observar que ambas marcas tienen una raíz completamente disímil EXPOR/AGRO, lo cual logra otorgarle suficiente distintividad a cada una de las marcas. Por otra parte, el aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas, la pronunciación de cada uno de los signos- resulta lo suficientemente distintivo en cada caso como para evitar generar riesgo de confusión.

Adicionalmente, al ser la marcas de carácter mixto, las mismas contienen elementos gráficos que realzan las diferencias existentes en el caso concreto; así las cosas, el signo solicitado contiene la expresión EXPOAGRO y en la parte derecha la representación de una flor que en la parte inferior tiene las letras CCI y las expresiones CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Por su parte, la marca registrada consiste en un rombo dividido en cuatro que en la parte superior tiene la silueta de una flor, en los laterales una cabeza de ganado y un tractor y en la parte inferior el número 83 y la expresión AGROEXPO.

Teniendo en cuenta el análisis realizado, resulta claro que las marcas objeto de comparación no tienen semejanzas que logren generar ningún tipo de riesgo de confusión o inducir a error a los consumidores, ya que cada una tiene los elementos necesarios para lograr diferenciar el origen empresarial de los productos salvaguardando el interés del consumidor y la exclusividad de la marca opositora.

²³ Cfr. Folios 14 al 17

Por lo tanto, una vez descartada la posibilidad de que exista riesgo de confusión, resulta innecesario realizar el análisis de conexidad competitiva y de productos, puesto que es bien sabido que dentro del mercado pueden coexistir pacíficamente marcas respecto de las cuales no hay ningún riesgo de confusión.

[...]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 20087, de 19 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto

[...]”.

14.3. **Resolución núm. 51768 del 05 de diciembre de 2008**²⁴, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 20087 de 19 de Junio de 2008. En la resolución se indicó:

“[...]

En el presente caso, esta Delegatura, una vez cotejados los signos encuentra que entre los mismos no se presentan semejanzas suficientes que puedan generar confusión en el mercado, toda vez que el signo solicitado cuenta con elementos suficientes que le brindan la distintividad requerida, la expresión EXPORAGRO todo en forma horizontal, a su lado una gráfica que evoca una flor compuesta por dos pétalos y un círculo en el centro, en su parte inferior la expresión GACETA DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, CCI CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, SEMBRAMOS A COLOMBIA POR EL MUNDO, lo que en conjunto se permite claramente diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadrados, de los cuales cada uno contiene un gráfico diferente, una vaca, una flor, y un tractor, y en forma oblicua la expresión AGRO EXPO acompañada del número 83 en gran tamaño. Lo que en conjunto permite claramente diferenciarlas.

²⁴ Cfr. Folios 18 al 21

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios

[...].

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 20087 de 19 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

[...]”.

El problema jurídico

15. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial, determinar si la marca mixta **EXPORAGRO** registrada por la demandante, para identificar productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tiene distintividad extrínseca y, por tanto, es susceptible de registro marcario o, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta AGROEXPO registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

16. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

17. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena²⁵, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²⁶ de la Comisión de la Comunidad Andina.²⁷

²⁵ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁶ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

18. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

19. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente²⁸ sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

20. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino²⁹.

asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

²⁷ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

²⁸ El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[...] *están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación* [...]”.

²⁹ De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

21. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos³⁰, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

22. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³¹

³⁰ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

³¹ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.³²

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

26. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] *los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca*

la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³² El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

27. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que *“[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

28. En el artículo 34 se establece que *“[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que *“[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”.

Interpretación Prejudicial 215-IP-2015 de 8 de octubre de 2015

30. La Sala procede a destacar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial³³:

“[...] PRIMERO: 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

³³ Cfr. Folios 174 a 182

solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de 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 pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

SEGUNDO: Si al comparar signos mixtos se determina que predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar, primero si el signo opositor está conformado por partículas de uso común AGRO y EXPO y si el signo EXPORAGRO (mixto) está compuesto por dos partículas de uso común: EXPOR y AGRO o si dichas partículas al unirse forman una palabra de uso común: EXPORAGRO, en ambos casos se deberá realizar un análisis especial de los signos conformados por partículas de uso común y se deberá verificar si el signo solicitado en su conjunto tiene la suficiente distintividad con relación a los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en cuenta, además, la parte mixta del signo.

CUARTO: El Juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. [...]”.

Análisis del caso concreto

31. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio

por medio de los cuales concedió el registro de la marca mixta **EXPORAGRO** para identificar productos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, para lo cual estudiará, si la marca mencionada posee distintividad extrínseca y, por tanto, es susceptible de registro marcario o, si se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta AGROEXPO registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

32. La demandante, en su libelo, considera que los actos administrativos demandados son nulos, en tanto que la demandada concedió, el registro de la marca mixta EXPORAGRO para identificar productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de la existencia del registro para la marca AGROEXPO de propiedad de la demandante.

33. La Sala precisa que de la marca mixta solicitada y la marca registrada, respecto de las cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:

MARCA SOLICITADA³⁴

MARCA REGISTRADA

³⁴ La presenta marca solicitada obtuvo el registro.

	
Titular: Corporación Colombiana Internacional	Titular: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador Zona Franca
Clase 35: “servicios de <i>publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina</i>”	Clase 42: “servicios destinados a la organización de ferias y exposiciones en el campo agropecuario y agroindustrial”^{35,36}; Clase 35: “gestión de negocios comerciales, administración comercial, realización de eventos finales y encuentros de negocios”³⁷; “publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”³⁸; “eventos feriales y encuentros de negocios”³⁹

³⁵ Certificado núm. 119280

³⁶ Servicios comprendidos en la clase 42 del decreto 755 de 1972.

³⁷ Certificado núm. 367339

³⁸ Certificado núm. 152374

³⁹ Certificado núm. 152374

34. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos por violación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Cargo de nulidad por la violación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486

35. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, puede constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica.

36. Visto el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre la marca solicitada y la marca registrada previamente se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos, en primer término, la marca solicitada debe ser idéntica o semejante a una marca anteriormente solicitada a registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo término, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas. En caso que no se cumpla el supuesto de la identidad o semejanza no será necesario analizar el supuesto relativo a la conexidad competitiva.

37. Mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a la aptitud individualizadora de la marca, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos.

38. Sobre los riesgos en mención, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la Interpretación Prejudicial lo siguiente: “[...] *El riesgo de confusión o de asociación, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica*”. (Proceso 70-IP-2008. interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”) [...]”⁴⁰.

39. Asimismo indicó los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara:

*“[...] 28. [...] (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. [...]”*⁴¹

Análisis de los supuestos normativos

40. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos requisitos que exige la norma comunitaria para la configuración de la causal de irregistrabilidad, esto es, si existe identidad o semejanza entre las marcas cotejadas, y en dado caso, si se da una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretenden identificar.

⁴⁰ Cfr. Folio 176

⁴¹ Cfr. Folio 177

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

41. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas cotejadas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial indicó que la similitud puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico, figurativo y conceptual:

“[...] 34. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

35. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

36. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. [...]”⁴².

42. La Sala, observa que la marca solicitada y la marca registrada son mixtas y adelantará el análisis siguiendo los criterios que establece la Interpretación Prejudicial:

“[...] 41. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “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

⁴² Cfr. Folio 177

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). [...]"⁴³

43. Al respecto la Sala considera que la dimensión más característica de la marca solicitada y la marca registrada, esto es, el elemento predominante, es en ambos casos el elemento denominativo, EXPORAGRO y AGROEXPO, por ser el que mayor influencia e impacto tiene en la mente de los consumidores y, por ello, correspondería realizar el cotejo marcario sobre los elementos denominativos.

44. Sin embargo, la Sala evidencia que, en este caso, el elemento denominativo predominante de la marca solicitada y la marca registrada se compone de partículas inapropiables y de uso común que, de acuerdo con las reglas de cotejo, deben excluirse de la comparación. Por ello, en aplicación a lo que constituye una excepción al principio del cotejo de las marcas, la Sala atenderá a su visión de conjunto para buscar y analizar cuáles elementos adicionales y diferentes son los que, de ser el caso, le confieren distintividad al signo solicitado, que le permita a los consumidores distinguir las marcas. Así se indica en la Interpretación Prejudicial:

[...] 49. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. [...]"⁴⁴. (Destacado de Sala)

⁴³ Cfr. Folio 178

⁴⁴ Cfr. Folio 179.

45. Corresponde a la Sala comparar las marcas en su conjunto, realizando una comparación detallada de cada uno de los elementos denominativos, gráficos y de diseño que conforman la marca solicitada y la marca registrada con el fin de analizar si las diferencias son significativas y, por lo tanto, no existe riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

46. Visto el artículo 177⁴⁵ de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁴⁶, sobre la prueba de las normas jurídicas, la Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis probatorio, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la demandada para verificar las condiciones en las cuales se otorgó el derecho sobre la marca opositora AGROEXPO, concedida mediante la Resolución núm. 1809 de 6 de abril de 1987, para identificar productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto la Sala pudo determinar que la solicitud de dicha marca no enfrentó oposición alguna y que su registro se concedió como un todo, incluido el elemento denominativo AGROEXPO, razón por la cual habrá de compararse en su conjunto frente a la marca mixta EXPORAGRO.

47. La demandada, al comparar la marca solicitada frente a la marca registrada en la Resolución núm. 20087 del 19 de junio de 2008⁴⁷, describió sus diferencias de la siguiente manera:

“[...] La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo EXPORAGRO y la marca opositora AGROEXPO, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer

45 “[...] Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte [...]. Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente [...]”.

46 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

47 Cfr. Folios 8 al 13

impacto general. Si bien ambos comparten los vocablos EXPO y AGRO, en cada una de las marcas se encuentran en posiciones contrarias, lo que le confiere a cada signo considerado en su conjunto, una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva.

Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de carácter gráfico. Nótese, por ejemplo, que la etiqueta de la solicitud viene acompañada de la palabra EXPORAGRO y al lado un círculo debajo del cual encontramos unos trazos que asemejan unas hojas y las expresiones Corporación Colombia Internacional CCI, gaceta de la Corporación Colombia Internacional. En cambio, la etiqueta del signo opositor contiene unos recuadros dentro de los cuales encontramos un tractor, una vaca, y una flor) y la expresión AGROEXPO 83. Así mismo, difieren tanto en la forma como están escritas sus denominaciones como en la posición de las mismas. En la solicitud, la expresión EXPORAGRO viene escrita en letras convencionales e incorporada al signo de forma horizontal, mientras que la expresión AGROEXPO 83, está escrita en un tipo de letra especial debajo de los recuadros, hecho que origina una percepción fonética distinta al momento de pronunciar los signos cotejados.

Finalmente, la sociedad no cuenta con el monopolio sobre los conceptos AGRO y EXPOSICIÓN y en ese caso no se pueden establecer semejanzas de tipo conceptual.

De lo expuesto, resulta que las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, coma se expuso, cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas.

[...]”.

48. La Resolución núm. 039970 del 22 de Octubre de 2008⁴⁸ reiteró la ausencia de confusión en los siguientes términos:

“[...]

al ser la marcas de carácter mixto, las mismas contienen elementos gráficos que realzan las diferencias existentes en el caso concreto; así las cosas, el signo solicitado contiene la expresión EXPOAGRO y en la parte derecha la representación de una flor que en la parte inferior tiene las letras CCI y las expresiones CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Por su parte, la marca registrada consiste en un rombo dividido en cuatro que en la parte

⁴⁸ Cfr. Folios 14 al 17

superior tiene la silueta de una flor, en los laterales una cabeza de ganado y un tractor y en la parte inferior el número 83 y la expresión AGROEXPO

[...]"

49. La Resolución núm. 51768 del 05 de diciembre de 2008⁴⁹, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la registrabilidad de la marca solicitada indicando:

"[...]

la expresión EXPORAGRO todo en forma horizontal, a su lado una gráfica que evoca una flor compuesta por dos pétalos y un círculo en el centro, en su parte inferior la expresión GACETA DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, CCI CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, SEMBRAMOS A COLOMBIA POR EL MUNDO, lo que en conjunto se permite claramente diferenciar frente a la opositora la cual consiste en tres cuadrados, de los cuales cada uno contiene un gráfico diferente, una vaca, una flor, y un tractor, y en forma oblicua la expresión AGRO EXPO acompañada del número 83 en gran tamaño. Lo que en conjunto permite claramente diferenciarlas

[...]"

50. Al hacer una comparación detallada de cada una de las diferencias de conjunto entre las marcas cotejadas, la Sala identifica las siguientes:

MARCA SOLICITADA⁵⁰

MARCA REGISTRADA

⁴⁹ Cfr. Folios 18 al 21

⁵⁰ La presente marca solicitada obtuvo el registro.

	
- El elemento denominativo Exporagro se presenta como una sola palabra; está ubicada en la parte superior izquierda del conjunto y se presenta con orientación horizontal. - Exporagro inicia con mayúscula y el resto de letras se presenta en minúscula; la letra es de color azul. - En la parte inferior del término Exporagro se encuentra un rectángulo de fondo color ladrillo y letras blancas en el que se lee “Gaceta de la Corporación Colombia Internacional”. - Al lado derecho del conjunto de Exporagro y del rectángulo en el que se lee “Gaceta de la Corporación Colombia Internacional” se observa un logo que semeja la forma de una flor cuya parte superior es de color rojo, y la parte inferior consiste en dos pétalos de color amarillo y azul y rojo. - Debajo de la flor tricolor aparece la sigla CCI en mayúscula sostenida y en color negro. Al lado aparece la frase CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, como un indicador de origen empresarial. Las tres palabras se presentan cada una debajo de la otra, en mayúscula sostenida y en color negro. - Debajo del conjunto de la sigla CCI y la frase mencionada se presenta la frase publicitaria “Sembramos a Colombia por el mundo”. - El conjunto se presenta con una orientación horizontal.	- El elemento denominativo AGRO EXPO está conformado por dos palabras que se presentan una debajo de la otra; está ubicado en la parte media izquierda del conjunto y se presenta con una orientación diagonal. - AGRO EXPO se presenta en mayúscula sostenida y en color negro. - Junto a las palabras AGRO y EXPO se presenta el número 83, que en tamaño es el elemento de mayor predominancia en el conjunto. Y bajo el número, en caracteres pequeños en color negro, aparece la palabra BOGOTÁ y debajo la fecha “Julio 1 – 10 de 1983”. - Este conjunto de los términos AGRO y EXPO y el número 83 se encajan dentro de un cuadrado de fondo rojo, formado por tres secciones adicionales a esta. Las tres secciones adicionales incluyen una figura de una vaca, una flor y un tractor, todas en fondo blanco. - Bajo este conjunto aparecen varias palabras algunas de las cuales están cortadas: “TERNACIONAL”; “AGROPECUARIA Y DE”; “IN”; “ganizada por”. - Debajo del conjunto anterior, se presenta un logo conformado por las letras “cfe” y la palabra CORFERIAS, como un indicador de origen empresarial. - El conjunto se presenta con una orientación diagonal.

51. La Sala concluye, a partir de la comparación realizada, que existen diferencias significativas entre las marcas analizadas en conjunto, particularmente por la inclusión del origen empresarial de los servicios que anula todo riesgo de asociación. En el caso de la marca solicitada: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, la sigla CCI y su logo. En el caso de la marca registrada: CORFERIAS, la sigla CFE y su logo.

52. Corolario de lo anterior, las semejanzas en los elementos denominativos, que en todo caso son términos inapropiables, se anulan con los elementos denominativos adicionales que informan sobre el origen empresarial de los servicios y con los elementos gráficos, de color y de diseño.

53. Así las cosas, la Sala evidencia que la marca solicitada tiene la distintividad extrínseca requerida para ser diferenciado e individualizado de la marca registrada bajo la titularidad de la demandante, lo que anula todo riesgo de confusión y de asociación por cuanto el consumidor podrá distinguir la marca solicitada de la marca registrada y su origen empresarial. Por lo anterior, la Sala desestimaré los argumentos de la demandante de que, existe confundibilidad fonética, ortográfica y visual entre las marcas EXPORAGRO y AGROEXPO.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

54. La Sala encuentra que dado que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda inferir riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario analizar el segundo supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad de

los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Así lo ha reiterado esta Sección⁵¹:

“[...] Por último, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos servicios, así como productos relacionados, [...] también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente que contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas. [...]”.

55. La Sala concluye, con base en todo lo anterior, que los actos demandados no vulneran los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual los cargos estudiados no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión

56. La Sala encontró que no se configura una similitud confundible entre la marca solicitada EXPORAGRO y la marca previamente registrada AGROEXPO, razón por la cual, la Sala se abstuvo de analizar la conexidad entre los servicios amparados. Por lo anterior, la Sala considera que no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y, por ende, la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

57. Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que se demostró que la marca

⁵¹ Sentencia 5 de mayo de 2016, Rad.: 2009 – 00169. Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González. En igual sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado se ha pronunciado a través de las sentencias de 10 de marzo de 2016, Rad.: 2009 – 00172, 5 de mayo de 2016, Rad.: 2009 – 00169; 16 de junio de 2016, Rad.: 2009 – 00171, 12 de octubre de 2017, Rad.: 2009 – 00168.

EXPORAGRO es susceptible de ser registrada, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las súplicas de la demanda.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión 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: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, se archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

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.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS