



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente (E): CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2010 00312 00**

Actor: **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A.** (en adelante ALQUERÍA)

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC)

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A.** contra las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 28188 del 29 de mayo de 2009 por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro

de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la clase 29 a la sociedad COOPERATIVA COLANTA LITDA. (en adelante COLANTA), la número 67360 del 28 de diciembre de 2009 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior decisión, y la número 10870 del 25 de febrero de 2010 por la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando igualmente el primer acto administrativo.

I. LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina¹, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

1. “Que, al estar la marca MEGALITRO de Productos Naturales de La Sabana S.A. La Alquería registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 28188 de 29 de mayo de 2009 demandada, la oposición presentada contra la marca mixta MAXILITRO COLANTA en Clase 29 era fundada, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que son nulas las Resoluciones Nos. 28188 de 29 de Mayo de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA y se concedió el registro de la marca mixta MAXILITRO COLANTA en la Clase 29; la Resolución No. 67630 de 28 de Diciembre de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28188 de 29 de Mayo de 2009; y la de 25 de febrero de Resolución No. 10870 de 25 de febrero de 2010 expedida

¹ Auto del 15 de diciembre de 2010 mediante el cual se admitió la demanda de la referencia, visible a folios 71 a 72 de éste Cuaderno.

por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28188 de 29 de Mayo de 2009 y se agotó la vía gubernativa

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. LA ALQUERÍA S.A. y negar el registro de la marca MAXILITRO COLANTA en Clase 29.²

1.2. Fundamentos de hecho

a. ALQUERÍA es titular de las siguientes marcas:

- MEGALITRO, Nominativa, clase 29, certificado 310107.
- MEGALITRO, Nominativa, clase 30, certificado 310108.
- MEGALITRO, Nominativa, clase 32, certificado 310109.

b. El 4 de junio de 2008 COLANTA solicitó el registro de la marca MAXILITRO COLANTA (mixta) para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

c. Una vez publicada la anterior petición en la Gaceta de Propiedad Industrial, y estando dentro del término legal, ALQUERÍA presentó oposición.

d. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición de la actora y conceder el registro solicitado por COLANTA, mediante Resolución No. 28188 del 29 de mayo de 2009.

² Folios 30 y 31 de este Cuaderno.

- e. El 12 de junio de 2009 la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la anterior decisión, por medio de las Resoluciones números 67360 del 28 de diciembre de 2009 y 10870 del 25 de febrero de 2010.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política, y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:

- a. Adujo que la obligación del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 Superior, es la de velar por los derechos de propiedad intelectual, y en consecuencia, negar el registro de las marcas de terceros que sean confundibles con signos registrados previamente, puesto que se trata de derechos exclusivos del respectivo titular, lo cual fue desconocido por la SIC al otorgar el registro de la marca cuestionada.

- b. Una vez transcrito el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, explicó que se cumplían con los presupuestos allí establecidos para declarar la nulidad del registro de la marca MAXILITRO COLANTA, así:

- La existencia previa de una marca solicitada o registrada: ALQUERÍA es titular desde el año 2005 de la marca nominativa MEGALITRO en las clases 29, 30 y 32, en tanto que COLANTA solicitó el registro de la marca cuestionada el 4 de junio de 2008, es decir, tres (3) años después de la adquisición del derecho por la actora.

- Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente registrada: Indicó que la marca MAXILITRO

COLANTA es mixta, pero que realizado el estudio prevalece el elemento nominativo ante el figurativo, razón por la cual el coteja debe realizarse sobre esa parte.

Sostuvo que del análisis en conjunto del citado signo, era evidente el predominio del término MAXILITRO pues era el que iba a ser recordado por el consumidor dados los colores, tamaño y la disposición del mencionado elemento.

Estimó que de la comparación de las marcas MAXILITRO y MEGALITRO eran evidentes las similitudes conceptuales, como quiera que evocaban la misma idea, esto es, de “un litro que es más que un litro” o “un litro que rinde más que un litro”, y que lo anterior, aunado a que se trataba de un consumidor de productos de consumo masivo que no entraba a diferenciar connotaciones semánticas al momento de adquirir una bolsa de leche hacía que el riesgo de confusión fuese más grande. En ese mismo sentido, indicó que para el ama de casa, para los niños, para los tenderos MEGALITRO y MAXILITRO son exactamente lo mismo.

- En relación con el argumento de la SIC, según el cual los dos términos mencionados son descriptivos, arguyó que si bien es cierto LITRO es inapropiable por ser genérico, también lo es que MEGALITRO es una expresión de fantasía perfectamente apropiable en exclusividad. Explicó que, sus empleados, de manera altamente creativa inventaron una expresión que llevaba al consumidor, a través de un esfuerzo imaginativo, a representarse muchos conceptos: *“el de un litro que rinde más, o el de un producto que cuesta como si fuera un litro pero que contiene más cantidad, o inclusive, un producto cuyo contenido está entre un litro y dos litros”*³, y que tal esfuerzo debe ser objeto de protección marcaria con un derecho de uso exclusivo.

En consecuencia, los competidores podrían usar todo tipo de expresiones que contengan la palabra LITRO, pero no para copiar

³ Folio 49 de éste Cuaderno.

conceptualmente la marca registrada limitándose a reemplazar MEGA por MAXI o SUPER o similares.

- Que la marca se registre para los mismos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso las marcas enfrentadas amparan exactamente los mismos productos de la clase 29, todo lo cual lleva a concluir que las resoluciones cuestionadas deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico.

II. CONTESTACIÓN E INTERVENCIÓN DE TERCEROS

2.1. La sociedad **COLANTA** intervino como tercero interesado en las resultas del proceso defendiendo la legalidad de los actos impugnados aduciendo que la marca MEGALITRO de la demandante fue indebidamente concedida para identificar productos de las clases 29, 30 y 32, por cuanto están compuestas únicamente por un elemento de uso común no apropiable, que carece de elemento figurativo y que por lo tanto carecen de distintividad: lo anterior implica que no se reivindique el uso exclusivo de las mismas.

Precisó que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra LITRO como una “unidad de capacidad del sistema métrico decimal que equivale al volumen de un decímetro cúbico o una cantidad de líquido que cabe en tal medida”⁴, y que MEGA significa “grande o amplificación”⁵, lo cual conduce a pensar que MEGRALITRO hace referencia inequívoca al concepto “litro grande de mayor tamaño” o eventualmente a un producto que contiene más de un litro por el que los consumidores pagan el precio correspondiente a un litro.

En ese sentido, MEGALITRO es de uso común y totalmente

⁴ Folio 109 ibídem.

⁵ Ibídem.

descriptiva en relación directa con los productos de las clases 29, 30 y 32, pues cualquiera entiende que es un litro grande. Agregó que se trataba de una expresión laudatoria, que posee un sentido propio y forma parte del lenguaje corriente que normalmente es utilizado para elogiar o encarecer ciertas bondades de cualquier producto o servicio directa o indirectamente, pero que impide conocer el origen empresarial.

Indicó que la palabra LITRO es actualmente reconocida como parte integrante de la terminología corriente de productos comprendidos en diferentes clases internacionales, especialmente en las clases relacionadas con alimentos y bebidas (29, 30 y 32). Al respecto puso de presente el siguiente cuadro:

Signo	Expediente	Clase Niza	Certificado	Vigencia
COLANTA	92 240016	7 29	116485	20/11/2012
COLANTA	06 115655	8 29	333398	06/06/2017
SLIGHT COLANTA	00 202272	7 29	268362	11/03/2012
FRESCO COLANTA	94 001468	8 29	161902	15/06/2014
COLANTA COOPERATIVA LECHERA	94 017453	7 29	165951	26/08/2014
COLANTA RICURA	99 046588	7 29	257800	16/07/2012
COLANTA SABE MAS	94 017451	7 29	166509	09/08/2014
PRANZO COLANTA	07 114014	8 29	355136	06/06/2018
SMOOTHIE COLANTA	07 123674	8 29	355138	06/06/2018
PETITO COLANTA	07 124536	8 29	355760	16/06/2018
COLANTARINA	02 114513	8 29	269607	23/07/2013

Calificó el signo registrado como débil, y por consiguiente, no susceptible de ser monopolizado.

Llamó la atención sobre la existencia de la marca MAXILITRO ALPINA, la cual coexiste con la marca MAXILITRO de propiedad de la demandante, y respecto de la cual no existe inconformidad en su registro pese a que es idéntica.

Estimó que del análisis en conjunto de las marcas cotejadas debía desprenderse que la partícula COLANTA contenida en la marca cuestionada era de la mayor importancia debido a que ha sido la base de comercialización de los productos de dicha empresa, al

punto que en muchos de ellos se incluye dicha expresión para identificarlos, razón por la cual no puede ser abstraída del análisis de confundibilidad como pretende hacerlo la actora. Al respecto, trajo a colación la sentencia del 6 de marzo de 2008 proferida en el proceso número 11001-03-24-000-2004-00141-01, según la cual el prefijo ALPI ha sido común en los registros marcarios de ALPINA S.A. lo cual demostraba que ha sido base de la comercialización de sus productos al darle relevancia entre el público consumidor para que los relacionen con su origen empresarial.

Señaló que de llegarse a concluir que existían similitudes, las mismas no eran de tal entidad que pudieran llevar a confusión pues los elementos gráficos y visuales permitían concluir que son diferentes. Así por ejemplo, desde el punto de vista fonético al ser pronunciadas sucesivamente entre sí resulta un sonido clara y totalmente diferente por cuanto se encuentran constituidos por letras dispuestas de forma tal que al pronunciarlas emiten sonidos disímiles y caracterizantes.

También son diferentes en cuanto a su extensión, en cuanto a las vocales y las consonantes que las conforman. La sílaba tónica de las denominaciones no es coincidente y tampoco ocupa la misma posición.

Ahora, como las marcas MEGALITRO y MAXILITRO COLANTA no tienen significado propio, es decir, son de fantasía, no aplica un análisis desde la perspectiva conceptual.

2.2. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante.

Coincidió con el apoderado de la tercera interesada al establecer como elemento predominante el denominativo, por contener la fuerza expresiva necesaria para causar recordación. No obstante,

también indicó que MAXILITRO COLANTA no era un signo denominativo complejo sino mixto, y que el diseño de la parte gráfica le otorgaba distintividad.

En lo que hace al aspecto conceptual adujo que el signo solicitado contenía el prefijo MAXI mientras que las marcas opositoras contenían el prefijo MEGA, los cuales indicaban una característica de mayor cantidad a un litro. También señaló que compartían el sufijo LITRO que significaba cantidad que contiene los productos.

Dada la dicción, la extensión y estructura gramatical de los signos enfrentados en el aspecto fonético también se advierten diferencias. Desde el punto de vista ortográfico ocurre lo propio, toda vez que MAXILITRO COLANTA está conformada por dos (2) palabras, en tanto que MEGALITRO está compuesta de una. Encontró que las dos comparten sufijo LITRO y que la expresión solicitada reproduce seis (6) letras de la marca registrada.

Resaltó que los signos enfrentados están compuestos de palabras de uso común, y que siendo ello así, no otorgaban ningún derecho de exclusividad, pero que no obstante, el diseño, la letra, la posición de la palabra “COLANTA”, el resaltado curvo que rodea “MAXILITRO” otorgaba suficiente distintividad a la expresión solicitada.

A renglón seguido, afirmó que como las marcas no eran confundibles no era necesario acudir al otro criterio de distintividad, es decir a analizar la conexidad entre los productos.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1. El apoderado la sociedad **COLANTA** reiteró lo expuesto en el memorial de intervención y agregó que para resolver el asunto de la referencia debía tenerse en cuenta la Resolución No. 7788 del 17 de febrero de 2011 mediante la cual se negó el registro de la

marca SUPERLITRO en la clase 29 a la demandante, ya que refuerza la tesis esgrimida en éste caso.

3.2. La **Superintendencia de Industria y Comercio** también se refirió a los mismos argumentos que expuso en la contestación de la demanda.

3.3. La sociedad **ALQUERÍA** no allegó escrito de alegaciones.

IV.LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 024-IP-2012 de fecha 25 de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

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

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

***TERCERO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren*

básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

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

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: *El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.*

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00421, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”

V. CONSIDERACIONES

5.1. Problema jurídico

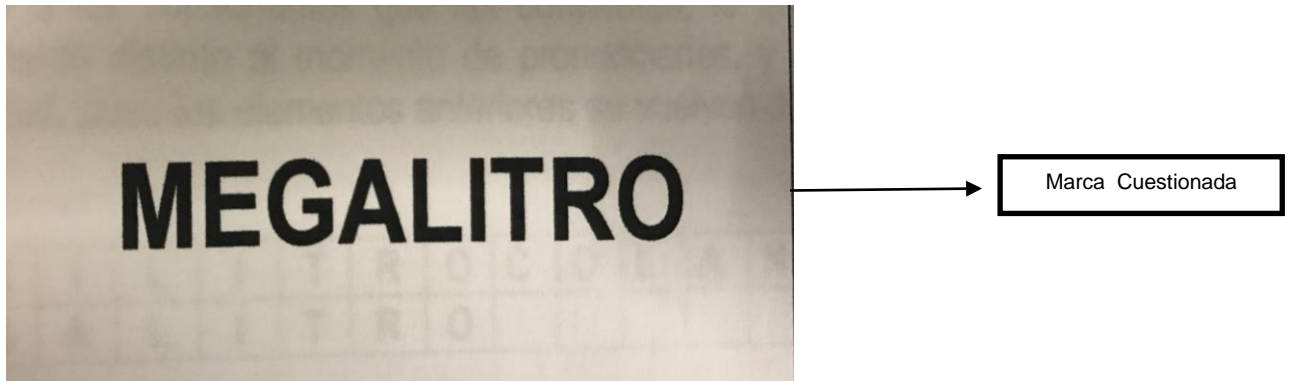
El problema jurídico consiste en dirimir si el signo **MAXILITRO COLANTA** (mixto) que distingue productos de la clase 29 de la

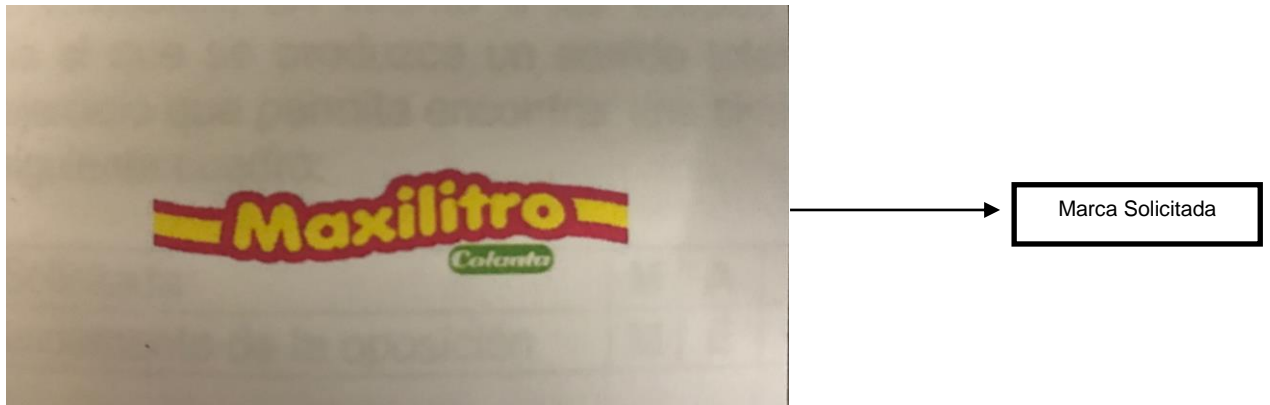
sociedad COLANTA, es confundible con el signo **MEGALITRO** (nominativo), registrado a favor de ALQUERÍA para identificar productos de la clase 29.

Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial tal y como a continuación se analiza:

5.2. La comparación entre las marcas

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:





La marca cuestionada es mixta y está conformada por las palabras MAXILITRO COLANTA.

Los productos que busca distinguir con ella son de la clase 29, a saber: *“productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación. Esta clase comprende en particular: las bebidas lacteadas en las que predomine la leche”*⁶.

De otra parte, la marca opositora de propiedad de ALQUERÍA es MEGALITRO nominativa, y distingue igualmente productos de la clase 29 Internacional de Niza.

5.2.1. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta y marcas nominativas. Elemento predominante

Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que la marca solicitada es mixta con parte denominativa compuesta y la expresión registrada es nominativa.

⁶ Información contenida en el siguiente enlace <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnnot.htm>, el día 9 de marzo de 2017 a las 3:49 p.m.

Aun cuando las pautas del mencionado Tribunal recomiendan determinar cuál es la parte predominante del signo mixto, la Sala observa que la apreciación que tendría el consumidor medio respecto del signo solicitado sería integral, no siendo factible la separación en parte nominativa y parte gráfica.

En efecto, el consumidor no sólo recordará los colores rojo y amarillo y las ondas en las cuales se encuentra inserta la palabra MAXILITRO, sino que también quedará en su mente el elemento denominativo, todo lo cual dejaría como forzada conclusión una sentencia desestimatoria, dado que los signos no son confundibles y por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Sin embargo, atendiendo a los argumentos esbozados por las partes sobre un posible riesgo de confusión a partir del análisis de la parte denominativa de las expresiones en conflicto, la Sala efectuará el estudio correspondiente teniendo en cuenta los criterios precisados por el Tribunal para resolver si el señalamiento de asociación es acertado:

5.2.2. Análisis de confundibilidad directo

Para valorar la similitud marcaria es necesario considerar las reglas que ha discernido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino en la materia, estas son, similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Desde el punto de vista ortográfico se evidencia que el signo solicitado está compuesto de dos palabras, en tanto que el registrado consta de una sola. Adicionalmente, se advierte que coinciden en el sufijo LITRO.

Dada la extensión de las dos marcas, la estructura gramatical y la pronunciación de las dos expresiones, no existe similitud desde el punto de vista fonético, a excepción de la partícula LITRO.

Conceptualmente la expresión solicitada contiene el prefijo MAXI que significa “*muy grande o muy largo*”⁷ y MEGA que equivale a decir “*grande*”⁸. A su turno, la palabra LITRO indica una unidad de volumen⁹, es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto es, que los productos que identifican las marcas contienen algo más grande que un litro. Todo lo anterior descarta la posibilidad de calificarlas como de fantasía dado su contenido conceptual.

En tal escenario, habrían más diferencias que semejanzas en el registro de las dos denominaciones lo que supondría negar las pretensiones. Sin embargo, resulta necesario acudir al siguiente criterio sugerido por el Tribunal, es decir, determinar si la marca solicitada es débil, y por lo tanto, iregistrable.

5.2.3. Marca débil. Marcas conformadas por palabras de uso común, descriptivas, genéricas y evocativas

Según lo que se ha dicho sobre el particular, 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 descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro.

⁷ <http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR> Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

⁸ *Ibidem*.

⁹ <http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR> Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

*“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. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.*¹⁰

Al realizar el examen comparativo de expresiones que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Resulta entonces necesario analizar la parte denominativa de MAXILITRO COLANTA y MEGALITRO, siendo necesaria la descomposición en MEGA, MAXI y LITRO.

5.2.3.1. La palabra MEGA

Certificado No.	Denominación	Titular	
253766	MEGA VACA	ITALCOL S.A.	31
	MEGA MASS	NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA.	29

¹⁰ OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

307220	PATTEX MEGA POWER	HENKEL AG [&] Co. KGaA	17
251151	MAX MEGA	LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS [&] CIA S. EN C.S.	5
263094	MEGA PLAN	MEGAPLAN S.A.	36
264454	MEGA FRUNAS	COMESTIBLES ALDOR S.A.S.	30
297192	LA MEGA	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	30
329803	ARROZ MEGA	MEGACEITES S A S	30
321425	T - MEGA CONSULTORES	MAURICIO GONZALEZ JARAMILLO	35
349683	MEGA PEGA	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.	19
329099	MEGA 333	SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.	6
331094	MEGA FORZA	PROVEAGRO S.A.	31
	MEGA-LITE	RICHARD SEGUNDO CASTIBLANCO GOMEZ	5
347554	MEGA POWER 6000 ION	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.	11
359362	FRUNAS MEGA	COMESTIBLES ALDOR S.A.S.	30
351320	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA MEGA POWER D B	DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.	9
438179	MEGA SEXO GOLD	CATALINA SANTA MAZO	5
362531	M MEGA	MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA.	6
361419	MEGA GYM	MARINO JOSE RODRIGUEZ BECERRA	41
383146	MEGA BIG COLA	ACAVA LIMITED	32
385584	MEGA COCINA	MEGATRADE INTERNATIONAL, INC.	11
391034	MEGA PIZZA	SERGIO FERNANDO VELASQUEZ ROMERO	43
391597	MEGA TUMIX	FABCO CAPITAL GROUP LIMITED	30
19346	MEGA ANDINA	MEGA ANDINA COMPAÑIA LIMITADA	31

5.2.3.2. La palabra LITRO

Certificado No.	Denominación	Titular	Clase
<u>03079424</u>	REY DE COPAS (LA EXPRESION VINO DE MESA BLANCO, CONTENIDO 1 LITRO ES EXPLICATIVA)	ARGENTRADE E.U	33
<u>08037316</u>	PARMALAT SÚPER LITRO	PARMALAT COLOMBIA LTDA.	29

<u>08089784</u>	SANFERNANDO SUPER MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08089786</u>	SANFERNANDO EXTRA MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08089794</u>	SANFERNANDO HIPER MEGA LITRO	ALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)	29
<u>08096760</u>	SUPER LITRO	PARMALAT COLOMBIA LTDA.	29
<u>11146367</u>	EXTRA LITRO 12 Días freskaleche	FRESKALECHE S.A.	29
<u>13047155</u>	LITRO DE LUZ	FUNDACION UN LITRO DE LUZ COLOMBIA	11, 37, 41
<u>13047161</u>	LITRO DE LUZ	FUNDACION UN LITRO DE LUZ COLOMBIA	11, 37, 41
<u>14281973</u>	FRESKALECHE LECHE ENTERA EXTRA LITRO	FRESKALECHE S.A.	29

5.2.3.3. La palabra MAXI

Denominación	Titular	Clase(s)	
13629	MAXI-POLLO	EDNA KATERINE ARCE GUALTEROS DIEGO ARMANDO CORTEZ ANDRADES	29
	MAXI-CLIN	LADY MARIA PICON RINCON	3
276053	MAXI PAN EXTRA	INSUGRAS S.A.S.	42
272085	MAXI POKER	UNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.	28
272083	MAXI POKER	UNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.	41
313813	MINICHIPS MAXI	COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.	30
	MAXI D'LECHE	GOOD FOODS S.A.	30
384518	MAXI-BRAKE	COLRECAMBIOS SAS	12
347343	MAXI-COSI	MAXI MILIAAN B.V.	18
373298	MAXI COLA	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
375084	CITIUS MAXI	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A.	12
388889	MAXI CHOCOLATE	GELANOVA Y CIA. S. EN C.	30
391088	MAXI FRUT	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
397589	MAXI ACEITE VEGETAL	GELANOVA Y CIA. S. EN C.	29
397838	MAXI POWER	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32

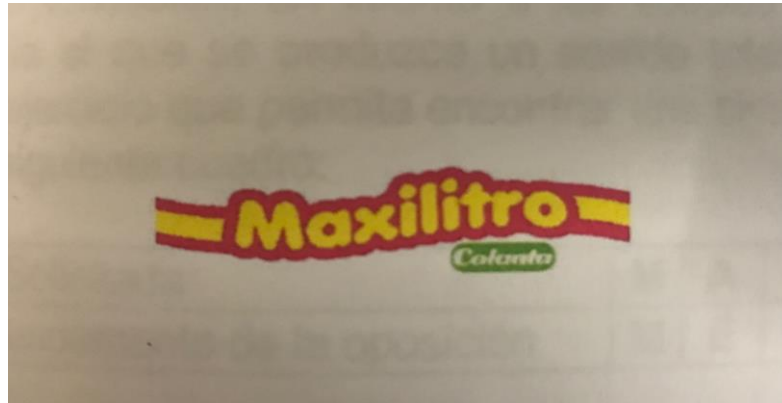
420144	MAXI MANZANA	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
397839	MAXI CHEVERE	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
397840	MAXI	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
404424	MAXI SPORT	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA	32
388724	QÜITZ MAXI	COLGALLETAS S.A.	30
422553	MAXI HOGAR	ELIZABETH HURTADO RESTREPO	35
433205	MAXI GRANOLA MFFB	MARIA FLOR FRANCO BARBOSA	30
431071	ELITE MAXI ROLLO	EMPRESAS CMPC S.A.	16

Como se observa, se trata de signos conformados por palabras de uso común o débiles, que dada la naturaleza explicada, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario.

Resultaría registrable el signo solicitado en la medida en que se encuentre acompañado o combinado con elementos gráficos o con otras denominaciones, ya que son tales elementos los que le otorgan la distintividad necesaria para evitar el riesgo de confusión que exige el ordenamiento jurídico.

Para el caso, observa la Sala que la expresión solicitada contiene elementos gráficos, tales como las ondas en las cuales se encuentra incluida la palabra MAXILITRO, y los colores rojo y amarillo que le otorgan distintividad frente a la marca MEGALITRO.

También se advierte un elemento nominativo adicional, esto es, la palabra COLANTA, que le indica al consumidor el origen empresarial del producto que se pretende identificar. Tal partícula, además, se encuentra ubicada en un lugar visible y en color verde, lo cual la hace suficientemente perceptible por el consumidor.



5.2.4. Familia de marcas

El Tribunal también recomendó abordar éste tópico, figura que se ha entendido como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial:

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso **96-IP-2002** de 25 de marzo de 2003, Marca **“ALPINA”**, publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003).”¹¹*

La Sala estima que no se trata un caso de familia marcaria, habida cuenta de que la palabra MAXILITRO que forma la expresión solicitada, no logra identificar de manera exclusiva los

¹¹ Folio 185 de este Cuaderno.

productos de la clase 29 respecto de los cuales la sociedad COLANTA solicitó su registro. Tan cierto es lo anterior que existe otro registro similar, incluso en la misma clase, utilizando esa misma partícula. Veamos:

Expediente	Denominación	Titular	Clase
07001950	MAXILITRO ALPINA	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A	29
08056561	MAXILITRO COLANTA	COOPERATIVA COLANTA LTDA	29

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen MAXILITRO para identificar sus productos, ya que, se insiste, el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas de COLANTA.

Lo anterior ratifica el hecho de que las denominaciones MEGALITRO y MAXILITRO sean de uso común, pues el Tribunal ha diferenciado éste fenómeno con el de la familia marcara aduciendo que cuando una expresión se ha calificado como de uso común no puede ser familia marcara. Así se pronunció sobre el particular:

“El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, de 12 de mayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011).”¹²

5.2.5. Marcas derivadas

¹² Ibídem.

El Tribunal entendió de la siguiente manera el concepto de marcas derivadas:

*“Ahora bien, en lo respecta a las **marcas derivadas** este Tribunal ha indicado que: a) “si, en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido”; b) estas “marcas derivadas” sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido” y c) “el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. (Proceso 84-IP-2000, Marca: “KRYSTAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001; Procesos 91-IP-2002, Marca: “ALPIN” y 97-IP-2002, Marca: “ALPINETTE”, publicados en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003).”¹³*

Según lo expuesto, para determinar si estamos en presencia de una marca derivada debemos identificar los siguientes dos aspectos:

- a. Si las variaciones de la marca que se pretende registrar son sustanciales o accesorias en relación con la marca registrada, de modo que si son solamente accesorias procede la calificación como derivada.
- b. El registro marcario que se solicita debe amparar los mismos productos que identifica el registro previo.

¹³ *Ibídem.*

Vistas las anteriores consideraciones, aun cuando la denominación COLANTA¹⁴ identifica productos de la misma clase que ampara MAXILITRO COLANTA (clase 29), para la Sala la expresión MAXILITRO COLANTA no es una marca derivada de COLANTA pues la variación de ésta es sustancial, al punto que forma una palabra separada.

Lo dicho entonces permite concluir que las marcas MEGALITRO cuyo titular es ALQUERÍA y MAXILITRO COLANTA de propiedad de la COOPERATIVA COLANTA LTDA., las dos concedidas para amparar productos de la clase 29, no son confundibles y por ello no hay lugar a acceder a 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,

F A L L A:

Primero.- NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

Segundo.- PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2017.

¹⁴ Expediente 06115655, Certificado 333398, con vigencia hasta el 6 de junio de 2017 (folio 113 de éste Cuaderno).

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
GONZÁLEZ**

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado (E)