

Bogotá D.C.
60

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |
| RADICACION: 22-413275- -5-0 | FECHA: 2022-12-06 12:42:32 |
| DEPENDENCIA: 60 GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL | EVENTO: 362 DEMANDA |
| TRAMITE: 182 PROCECONTEN | FOLIOS: 10 |
| ACTUACION: 343 CONTESEMANDA | |

Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente Dr. **OSWALDO GIRALDO LOPEZ**
ces1secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Bogotá D.C.--Colombia

Asunto: Radicación: 22-413275- -5-0
Trámite: 182
Evento: 362
Actuación: 343
Folios: 10

Acción: *Nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 50076 del 27 de septiembre de 2019 y 31573 del 25 de junio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.*

Demandante: **VENTURA FOODS, LLC**

Demandado: **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Radicado: 11001-03-24-000-2020-00496-00

Asunto: **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

RUBIELA PACANCHIQUE VARGAS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.075.654.222 de Zipaquirá y portadora de la TP. No. 267.359 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, conforme al poder que reposa en el expediente, por medio del presente, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de forma respetuosa procedo a dar contestación a la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

I. DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEMANDADA

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** (SIC) es un organismo de carácter técnico, con personería jurídica¹, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada mediante Decreto 623 de 1974 y reestructurada por medio de los Decretos 2153 de 1992, 3523 de 2009 y 4886 de 2011.

II. OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En cuanto a la oportunidad en la presentación de la contestación de la demanda, la misma se ajusta al término legal dispuesto para tal efecto, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo

¹ La Ley 1151 de 2007, en su artículo 71 le otorgó personería jurídica, asimilándola a un establecimiento público. La Entidad empezó a operar como descentralizado a partir del 01 de enero de 2008.

48 de la Ley 2080 de 2021, por el cual se modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2011, que señala:

ARTÍCULO 199. NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO Y DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO A ENTIDADES PÚBLICAS, AL MINISTERIO PÚBLICO, A PERSONAS PRIVADAS QUE EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS Y A LOS PARTICULARES. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público; mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

(...)

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexarse copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2o del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.

Por su parte, el artículo 172 *ibidem* señala claramente que:

ARTÍCULO 172. TRASLADO DE LA DEMANDA. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvenición.

De acuerdo con el término antes señalado, se debe tener en cuenta que aquel se entenderá en días hábiles y sin tener en consideración los días de vacancia judicial, ni aquellos por los que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el Despacho, esto conforme a lo establecido en el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 62 del Régimen Político y Municipal.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la demanda y el auto admisorio de la demanda le fue notificado a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, mediante estado del **21 de octubre de 2022**, se torna oportuna la presente defensa para todos los efectos que en derecho corresponden, toda vez que el término para contestar la demanda vence el **6 de diciembre de 2022**.

III. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Respetuosamente me permito solicitarle a los Honorables Magistrados se sirvan negar todas las pretensiones de la demanda y condenas solicitadas por el demandante en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por cuanto carecen de asidero jurídico y sustento legal para que prosperen, lo anterior, por los argumentos fácticos y jurídicos que más adelante se expondrán.

IV. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

PRIMERO: Es cierto. El 10 de mayo de 2018, Ventura Foods, LLC solicitó el registro de la marca VENTURA FOODS (Nominativa) para distinguir “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; a dicha solicitud le fue asignado el número de expediente SD2018/0036937.

SEGUNDO: Es cierto. La solicitud referida en el primer hecho cumplió con los requisitos de forma y la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** ordenó su publicación.

TERCERO: Es cierto. La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 834 de 31 de julio de 2018.

CUARTO: Es cierto. El 13 de septiembre de 2018, los señores Marcela Ponce De Leon Sarasti y Marcos Ventura Alcalay presentaron oposición contra el registro de VENTURA FOODS (Nominativa), con fundamento en la confundibilidad con la marca registrada VENTURA SOUP AND SALAD, que distingue servicios de la clase 42 de la versión número 7 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular “*los servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, etc., entre otros*”.

QUINTO: Es cierto. La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** admitió la oposición, por reunir los requisitos formales exigidos por la ley, y corrió el correspondiente traslado a Ventura Foods, LLC.

SEXTO: Es cierto que Ventura Foods, LLC. Dio respuesta oportuna a la oposición, en donde presentó sus argumentos al respecto.

SÉPTIMO: Es cierto. La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante Resolución No. 50076 del 27 de septiembre de 2019, declaró infundada la oposición presentada por los señores Ventura y Ponce De Leon Sarasti, y negó de oficio el registro de la marca VENTURA FOODS (Nominativa) con base en la marca LA VENTURA V (Mixta).

OCTAVO: Es cierto. La sociedad Ventura Foods, LLC. y los opositores presentaron recurso de apelación en contra de la Resolución No. 50076 del 27 de septiembre de 2019.

NOVENO: Es cierto. Mediante Resolución No. 31573 del 25 de junio de 2020, la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** resolvió los recursos de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 50076 del 27 de septiembre de 2019.

DÉCIMO: Es parcialmente cierto. Es cierto que Ventura Foods, LLC es titular de la marca VENTURA FOODS (Nominativa) para identificar “*Aceites comestibles; acortamiento*” en la Clase 29 y se encuentra vigente hasta el 21 de mayo de 2030.

No es cierto que dicha marca deba ser tenida en cuenta para efectos de considerar la coexistencia pacífica y ausencia de riesgo de confusión entre las marcas cotejadas. De hecho, vale la pena destacar que la concesión de la marca VENTURA FOODS (Nominativa) en la Clase 29 se dio, en el recurso de apelación, gracias a la cancelación de la marca LA VENTURA (Nominativa) en la Clase 29. Adicionalmente, la similitud entre VENTURA FOODS (Nominativa) y LA VENTURA V (Mixta) genera tal confusión que no se puede permitir su coexistencia en el mercado, como se demostrará adelante.

DECIMOPRIMERO: No es cierto. Tal como quedó plenamente demostrado en los actos administrativos demandados, y como se expondrá adelante, el signo VENTURA FOODS (Nominativa) es similarmente confundible con la marca LA VENTURA V (Mixta), de manera que no se le puede otorgar registro de marca con fundamento en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486.

V. RAZONES DE LA DEFENSA

Dentro del escrito de demanda, la accionante aduce que las Resoluciones No. 50076 del 27 de septiembre de 2019 y 31573 del 25 de junio de 2020, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** transgreden diversas disposiciones normativas y, en su criterio, deben ser declaradas nulas bajo los siguientes cargos:

- Violación directa por aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Violación directa por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

De manera que, esta defensa se encuentra en el deber de exponer ante esta Honorable colegiatura los fundamentos jurídicos que demuestren la legalidad de la actuación administrativa y la improcedencia de los cargos de violación acusados por el actor, acorde con los siguientes argumentos de defensa que a su vez se revisten del carácter de excepciones de fondo, en los siguientes términos:

5.1. Inexistencia de violación al artículo 136 literal a de la Decisión 486 de 2000.

El contenido de las resoluciones acusadas expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Tal como se argumentará a lo largo del presente escrito y de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 antes referida, la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial expedieron legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca VENTURA FOODS (Nominativa) para identificar los productos “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*”, de la clase 30 de la Clasificación de Niza, tal como consta en las piezas procesales que conforman el expediente administrativo número SD2018/0036937.

Cabe señalar que, de los documentos obrantes en el expediente mencionado, puede concluirse que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, como Oficina Nacional Competente, se ajustó plena y válidamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del accionante, fundamentando legalmente los actos administrativos expedidos, ajustándose así plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

De esta forma, debe resaltarse que el demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar.

Es así como los actos demandados están debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas en temas marcarios y, por lo tanto, no están llamados a ser declarados nulos como mal lo refiere la accionante, bajo los argumentos que se exponen a continuación:

El signo VENTURA FOODS (Nominativa) está incurrido en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que establece:

“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;”.

La demandante solicitó el registro del signo VENTURA FOODS (Nominativa) para identificar los productos “Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos”, de la clase 30 de la Clasificación de Niza. Sin embargo, la solicitud fue negada con fundamento en la marca LA VENTURA V (Mixta) también en la clase 30, para identificar “Panela”.

En el análisis de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la Oficina Nacional Competente deberá tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos, es determinar la naturaleza de los signos a confrontar. Una vez identificada dicha naturaleza y de ser procedente, deberá proseguir a analizar los aspectos conceptual, ortográfico, fonético y visual de los elementos que componen el signo para establecer si existe similitud entre éstos. Posteriormente, de encontrar que los signos son idénticos o similares, deberá entrar a estudiar si entre los productos o servicios existe conexidad competitiva. Finalmente, se deberá establecer con todos estos criterios, si existe riesgo de confusión o asociación, teniendo en cuenta el tipo de consumidor al que se dirigen los productos o servicios.

Al respecto, la demandante refiere que primero se analiza si hay conexidad competitiva y, luego, si hay similitud o identidad entre los signos, pues indica que “*habiendo demostrado que no existe ningún tipo de conexidad competitiva, es decir, al no cumplirse uno de los dos requisitos establecidos por el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, no se requiere desarrollar un análisis en cuanto a la ausencia de confusión de los signos enfrentados*”. Sin embargo, se demostrará adelante la conexidad competitiva entre los signos cotejados y, por el momento, se cita jurisprudencia reciente en relación con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Específicamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectos del análisis de registrabilidad señala:

“Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor”² – Subrayas fuera de texto -.

Entonces, en el análisis de registrabilidad, primero se evalúa si hay similitud o identidad entre los signos, para luego evaluar el riesgo de confusión.

En el caso en concreto, los signos cotejados son los siguientes:

| Signo solicitado | Signo comparado |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">VENTURA FOODS (Nominativa)</p> |  <p style="text-align: center;">(Mixta)</p> |

Teniendo en cuenta que los signos a cotejar son, uno de naturaleza nominativa y otra de naturaleza mixta, es pertinente traer a colación los parámetros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto:

“Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 266-IP-2021, SERPENTI FOREVER / FOREVER / FOREVER 21 / FOREVER HQ

todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signo se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el párrafo 2.3. Literal a) de la presente interpretación.³

La jurisprudencia citada indica que, por regla general, el elemento nominativo dentro de las marcas mixtas resulta ser el determinante “*teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras*”. Además, indica el Tribunal que “*el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto*”.

En el caso en concreto, es evidente que el elemento predominante de la marca mixta corresponde al nominativo. Con base en esto, las reglas aplicables según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son las siguientes:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario⁹. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport- logo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial 172-IP-2020 marca ZONIA.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”⁴

Entonces, el signo VENTURA FOODS (Nominativa) reproduce la expresión de naturaleza arbitraria “VENTURA”, que además es el elemento predominante. No sobra recordar que la partícula “VENTURA” es de naturaleza arbitraria, pues no evoca o sugiere los productos que identifica, por lo que requiere de esfuerzos por parte del empresario para que sea reconocida en el mercado de alimentos. Mientras que la palabra FOODS es de naturaleza explicativa, sobre la cual no puede recaer ningún tipo de protección específica, dada su naturaleza genérica y de uso común.

Por su parte, el signo LA VENTURA V (Mixta) también está compuesto por la expresión arbitraria VENTURA, junto con el artículo “LA” y la letra “V”, correspondiente a la letra inicial de la expresión predominante.

Así las cosas, es evidente que el uso de la expresión “VENTURA” por parte del signo VENTURA FOODS (Nominativa) reproduce el signo registrado LA VENTURA V (Mixta), sin observar ninguna diferencia, siendo también idéntico el contenido conceptual entre los signos.

Por lo tanto, los signos enfrentados son similarmente confundibles, pues, al apreciarlos en conjunto, la marca solicitada reproduce parcialmente la marca registrada y, aunque el signo solicitado cuenta con el término FOODS y la marca registrada cuenta con elementos gráficos y el artículo LA y la letra V, no logra evitar el riesgo de confusión dentro del público consumidor, el cual podría pensar que se trata de una innovación marcaria realizada por el titular de la marca fundamento de la negación.

Habiendo demostrado la similitud entre los signos cotejados, corresponde evaluar la conexidad competitiva. De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, para determinar si existe conexidad competitiva:

“...corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro

⁴ Ídem.

sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.”⁵

Refiere la demandante que “la marca solicitada y la marca base de la oposición no son confundibles en los términos que prescribe la norma” porque, en su criterio, no se cumple con el supuesto que los signos cotejados “estén destinadas a identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios que tengan conexión competitiva (...) pues los signos en conflicto identifican productos que no tienen ningún tipo de relación, por lo que su coexistencia en el mercado no inducirá a error a los consumidores”.

Sin embargo, los signos enfrentados identifican productos pertenecientes al sector de alimentos, en particular, son utilizados para darle sabor a los alimentos y, como ha reconocido la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, aunque son de naturaleza diferente, al estar exhibidos al consumidor en los mismos canales, pueden inducir al consumidor a pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

Afirma también la demandante que “resulta desacertado el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio al afirmar que un consumidor puede asignarle un mismo origen empresarial a productos industriales tales como aderezos, y panela únicamente porque se trata de productos que proporcionan sabor a los alimentos. Bajo tal argumento, también existe conexidad competitiva entre productos como los chicles bomba y el vinagre, por tratarse de alimentos para el consumo humano (...) de ninguna manera puede llegarse al extremo de afirmar que existe relación entre cualquier producto alimenticio de consumo humano.”

Al respecto, el análisis de la demandante es incorrecto, pues parte de la premisa “un consumidor puede asignarle un mismo origen empresarial a productos industriales tales como aderezos, y panela únicamente porque se trata de productos que proporcionan sabor a los

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 signos LA MINA STEAK & LOBSTER / CAFÉ LA MINA.

*alimentos”, para concluir “también existe conexidad competitiva entre productos como los chicles bomba y el vinagre, por tratarse de alimentos para el consumo humano”, pero omite que la conclusión a la que llega la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** no está basada en el hecho que la panela, la mayonesa, los aderezos para ensaladas, las salsas y los condimentos son *alimentos para el consumo humano*, sino porque dichos productos: i) se usan para darle sabor a los alimentos (lo cual no ocurre con los *chicles bomba*) y ii) sus canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización son los mismos. Entonces, para el caso en concreto, sí hay conexidad competitiva.*

La demandante también indica que *“el hecho que dos marcas amparen productos clasificados en una misma clase no determina su similitud, tal como lo señala el Artículo 151 de la Decisión 486 (...) la jurisprudencia y la doctrina han específicamente señalado como es perfectamente posible que dos marcas similares, sean registradas por titulares diferentes, siempre que se distinguen productos disímiles, como ocurre en el presente caso (...) En este punto es importante señalar que las marcas no identifican Clases, sino productos y servicios específicos. Por esta razón es que se permite, por ejemplo, que marcas que podrían tener ciertas similitudes coexistan en el registro cuando ambas identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Este es el caso, por ejemplo, de dos marcas similares que identifiquen, una, por un lado, productos como pañales para bebé, y otra, productos como insecticidas”.*

Al respecto, se reitera que la justificación de la conexidad competitiva no corresponde a la pertenencia a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino por el uso que se les da a dichos productos y la utilización de los mismos canales de comercialización, lo que puede llevar al consumidor a pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial. No resulta lógica la comparación que hace la demandante entre pañales para bebé e insecticidas, frente al caso en concreto que es panela y mayonesa - aderezos para ensaladas - salsas – condimentos, pues un consumidor no va a encontrar en la misma estantería pañales para bebé e insecticidas, pero sí panela, mayonesa, salsas, etc.

Adicionalmente, la demandante refiere que *“es evidente que los productos que amparan las marcas cotejadas no son ni intercambiables, ni sustituibles y así lo reconoció la propia Superintendencia de Industria y Comercio en las decisiones objeto de la presente demanda (...) en el caso sub examine nos encontramos frente a productos tales como la panela la cual es principalmente utilizada para preparar una bebida tradicional en nuestro medio, y salsas y condimentos cuya finalidad y naturaleza son diferentes”.*

En efecto, la naturaleza de los productos protegidos por los signos cotejados es diferente, como ha reconocido la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** en los actos administrativos demandados; sin embargo, la demandante omite que los canales de comercialización de los productos son los mismos y un consumidor puede encontrar en el mismo lugar de exhibición panela, mayonesa, salsas, etc., aunado al hecho que estos productos se usan para dar sabor a las comidas, entonces, hay un riesgo de confusión indirecta, en donde el consumidor puede pensar que los productos comparten el mismo origen empresarial. Al respecto, vale la pena citar lo analizado en la Resolución No. 50076 del 27 de septiembre de 2019 para el caso en concreto, en el cual corresponde:

“aplicar la teoría de la interdependencia según la cual ‘cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)”.

Por lo tanto, el signo VENTURA FOODS (Nominativa), para productos de la clase 30, es similar y es susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a la marca LA VENTURA V (Mixta), de la clase 30, por lo que VENTURA FOODS (Nominativa) está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, lo que imposibilita su registro.

5.2. Inexistencia de violación al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

La demandante refiere que *“el signo VENTURA FOODS cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Es suficientemente distintivo, y los consumidores podrán identificar un origen empresarial determinado y determinable en el mercado (...) la marca reúne todos los requisitos legales para obtener su registro y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486”*.

Sin embargo, como quedó plenamente demostrado, el signo VENTURA FOODS (Nominativa), para productos de la clase 30, es similarmente confundible con la marca LA VENTURA V (Mixta), de la clase 30; esto es, VENTURA FOODS (Nominativa) está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, no cuenta con los suficientes elementos distintivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la normativa andina y por tanto, no es susceptible de registro.

Con base en lo expuesto, deben desestimarse los argumentos de la demandante, ya que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** ha dado estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico en la expedición de los actos administrativos demandados.

VI. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, solicito a la Honorable Colegiatura declarar la legalidad de los actos administrativos demandados, negar todas las pretensiones de la demanda y que se condene en costas a la parte accionante.

VII. PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las siguientes:

1. Las documentales que obran en el expediente administrativo SD2018/0036937, las cuales pueden ser descargados directamente por el Despacho desde la página del SIPI, en virtud del convenio suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado
2. Las que esta Honorable Corporación considere pertinentes decretar y practicar de oficio.

VIII. NOTIFICACIONES

Mi correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados es rubipavar@gmail.com. No obstante, para llevar a cabo cualquier diligencia relacionada con el asunto de la referencia, agradezco notificar al correo institucional c.rpacanchique@sic.gov.co y puede enviarse copia al correo institucional notificacionesjud@sic.gov.co

Con el acostumbrado respeto,



RUBIELA PACANCHIQUE VARGAS

C. C No. 1.075.654.222 de Zipaquirá

T. P. No. 267.359 del C. S. de la J.

Elaboró: R. Pacanchique;

Revisó: N. Briceño

Aprobó: N. Briceño