



Honorables Consejeros

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Primera

E. S. D.

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones núm. 50076 de fecha 27 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 31573 de fecha 25 de junio de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Demandante: Ventura Foods, LLC

Terceros interesados: Marcos Ventura Alcalay, y Marcela Ponce De Leon Sarasti

Demandada: La Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, de este domicilio, actuando en mi carácter de apoderado de **VENTURA FOODS, LLC**, sociedad domiciliada en Brea, California, Estados Unidos de América, como consta en el poder adjunto otorgado por la señora Rebecca Walsh, en representación de dicha sociedad, atentamente manifiesto a usted que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), atentamente manifiesto que demando a la Nación representada por el señor Superintendente de Industria y Comercio, para que por sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se declare:

I. PETITUM

1. Que es nulo el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución número 50076 del 27 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por Marcos Ventura Alcalay, y Marcela Ponce De Leon Sarasti., y negó de oficio el registro de la marca comercial VENTURA FOODS, solicitada por Ventura Foods, LLC, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:

Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos

2. Que es nulo el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución núm. 31573 de fecha 25 de junio de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Ventura Foods, LLC en cuanto de confirma la decisión contenida en la Resolución número 50076 del 27 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a que refiere el numeral anterior.

3. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca VENTURA FOODS que distingue *mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

6. Que se condene en costas a la parte demandada la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. PARTES

La parte **demandante** es **VENTURA FOODS, LLC**, sociedad domiciliada en Brea, California, Estados Unidos de América.

La parte **demandada** es la Superintendencia de Industria y Comercio, con personería jurídica independiente de conformidad con el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, representada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio quienes, dentro del trámite surtido ante dichas dependencias bajo el expediente administrativo N° SD2018/0036937 expidieron las resoluciones 50076 de fecha 27 de septiembre de 2019 y 31573 de fecha 25 de junio de 2020, objeto de la presente acción.

Los **terceros interesados** son los señores Marcos Ventura Alcalay, y Marcela Ponce De Leon Sarasti, así como también el señor Jairo Montaña Arango, tal como consta en la solicitud de Registro radicada dentro del expediente SD2018/0036937.

III. HECHOS

Los hechos que sirven de fundamento a esta acción son los siguientes:

1. La sociedad Ventura Foods, LLC solicitó el registro de la marca VENTURA FOODS para distinguir *Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante solicitud radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de mayo de 2018. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente SD2018/0036937.
2. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la solicitud de registro de la marca referida en el numeral anterior por reunir los requisitos de forma señalados en la ley y ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
3. En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 834 de 31 de julio de 2018, el extracto de la solicitud se publicó en la siguiente forma:

Marcas				
Gaceta: 834				
VENTURA FOODS				
Marca				
Nominativa				
Marcas	(210) (Número de expediente)	SD2018/0036937		
	(220) (Fecha de presentación)	10 may. 2018	22 jul. 2018 12:36:58 p.m.	834 31 jul. 2018
	(511) (Productos y/o servicios)	30: Mayonesa, aderezos para ensaladas, salsas, condimentos.		
	(730) (Solicitante(s))	VENTURA FOODS, LLC		
	(750) (Domicilio del solicitante)	40 Pointe Drive, Brea, California 92821, BREA, CALIFORNIA, US		
(Abogado/Representante Legal) JUAN PABLO CONCHA DELGADO, AVENIDA 82 No. 10-62 PISO 5, BOGOTÁ, D.C., CO				

4. Marcos Ventura Alcalay, y Marcela Ponce De Leon Sarasti formularon oposición contra el registro de la mencionada marca, mediante memorial de fecha 13 de septiembre de 2018, con fundamento en la supuesta confundibilidad entre la marca solicitada y la enseña comercial VENTURA y la marca registrada VENTURA SOUP AND SALAD, que distinguen servicios de la clase 42 de la versión número 7 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales corresponden, entre otros, a *servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, granjas-pensiones, sanatorios, casas de reposo y casas de convalecencia, servicios que pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto servicio, cantinas etc.*, los cuales, bajo la versión actual (número 11) de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran en la Clase 43.

5. La División de Signos Distintivos mediante Oficio No. 12880, de fecha 26 de octubre de 2018, admitió la oposición formulada por Marcos Ventura Alcalay, Y Marcela Ponce De Leon Sarasti, por reunir los requisitos formales exigidos por la ley y le concedió al solicitante un término de 30 días hábiles para responderla y presentar las pruebas a que hubiere lugar.

6. La sociedad solicitante dio respuesta a la oposición mencionada en el numeral anterior mediante memorial de fecha 19 de noviembre de 2018, en la que señaló las manifiestas diferencias existentes entra la marca solicitada y las marcas prioritariamente registradas.

7. La Dirección de Signos Distintivos, mediante Resolución núm. 50076 de fecha 27 de septiembre de 2019, (i) declaró infundada la oposición presentada por Marcos Ventura Alcalay, Y Marcela Ponce De Leon Sarasti y, (ii) negó de oficio el registro de la marca solicitada motivando su decisión en la existencia previa del registro de la marca mixta LA

VENTURA V Núm. Certificado 320773, a nombre de Jairo Montaña Arango, en los siguientes términos:

"Así las cosas, la reproducción del elemento "VENTURA desconoce los derechos de marca del signo registrado. Por lo tanto, la reproducción del signo registrado por parte del solicitante, puede inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio, cuando realmente no es así.

(...)

Conforme a los factores de conexión competitiva, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino, es definido como:

"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"

Por lo anterior, dada la reproducción parcial entre los signos en estudio, y teniendo en cuenta que, el producto objeto de negocio de los empresarios es el sector alimentos, bien sea con "Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos" por parte del solicitante, o con "panela" por parte del signo objeto de la negación, esta Dirección define como, según la realidad del mercado, donde normalmente este tipo de productos son exhibidos y puestos a la vista del consumidor por medio de un mismo canal, un consumidor podría pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, quien está buscando una nueva línea de negocio relacionado con el sector alimenticio, cuando realmente no es así.

8. La sociedad Ventura Foods, LLC, y los opositores Marcos Ventura Alcalay, y Marcela Ponce De Leon Sarasti, interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución No. 50076 del 27 de septiembre de 2019.

9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 31573 de fecha 25 de junio de 2020, resolvió los recursos de apelación y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 50076 del 27 de septiembre de 2019 proferida por la División de Signos Distintivos, en cuanto a la oposición presentada, y la negación de la marca solicitada.

Al hacer el análisis comparativo en los signos manifestó lo siguiente:

"Por otro lado, en referencia al análisis de confudibilidad realizado entre el signo solicitado y la marca registrada LA VENTURA V, esta Delegatura encuentra que los signos enfrentados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que la marca solicitada E

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, quien en efecto pensará que se trata de una innovación marcaria realizada por el titular de la marca fundamento de la negación.

(...)

Luego de analizar los productos que identifican los signos enfrentados, esta Delegatura observa que los signos enfrentados identifican productos que son utilizados para sazonar o darle algún tipo de sabor a los alimentos, y si bien son de una naturaleza diferente, se crea un riesgo de confusión indirecta, en donde el consumidor eventualmente puede pensar que los productos comparten el mismo origen empresarial, máxime cuando comparten sus canales de comercialización, siendo habitual encontrarlos en las mismas secciones o góndolas en grandes superficies.”

10. La sociedad Ventura Foods, LLC, tiene un derecho adquirido sobre el Registro No. 643.373 para la marca VENTURA FOODS para identificar productos en la Clase 29 vigente hasta 21 de mayo de 2030. Se adjunta copia simple del certificado de registro como anexo a esta demanda. El registro en mención goza de validez y debe ser tenido en cuenta para efectos de considerar la coexistencia pacífica y ausencia de riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, teniendo en cuenta la cercana relación entre los productos de la marca fundamento de rechazo de la marca VENTURA FOODS en Clase 30, y aquellos cubiertos por el registro de la marca VENTURA FOODS en Clase 29.

11. La Administración debió conceder el registro de la marca solicitada a nombre de la sociedad Ventura Foods, LLC, pues ésta reúne los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, desconociendo el derecho de Ventura Foods LLC a obtener el registro de la marca VENTURA FOODS en la Clase 30, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por la ley para ser registrada como marca.

IV. DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS

La Administración, mediante el acto administrativo acusado violó los artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en la forma que más adelante se explica, así como las disposiciones concordantes y complementarias.

V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

1. Primer cargo: Violación directa por aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

1.1. Mediante el acto administrativo acusado, la Administración violó directamente, por aplicación indebida, el literal *a)* del artículo 136 de la Decisión 486, que es del siguiente tenor:

Art. 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, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación

1.2. Como se dejó establecido en los hechos de la demanda, la Administración negó el registro de la marca solicitada VENTURA FOODS para identificar “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*”, productos de la clase 30, con fundamento en la mencionada causal de irregistrabilidad, al considerar que existía riesgo de confusión con la marca mixta LA VENTURA V, registrada para identificar “*panela*” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de Jairo Montaña Arango.

De acuerdo con la Administración, algunos de los productos que identifican las marcas en conflicto, guardan relación, debido a una tendencia del mercado de ofrecer productos que son utilizados para sazonar o darle algún tipo de sabor a los alimentos mediante los mismos canales de comercialización, encontrándolos en las mismas secciones o góndolas en grandes superficies.

1.3. La marca solicitada y la marca base de la oposición no son confundibles en los términos que prescribe la norma; en consecuencia la Administración la aplicó indebidamente y vulneró el derecho de mi representada a que se le concediera el registro de la marca solicitada, como se explica a continuación:

1.4. Según se desprende el literal *a)* del artículo 136 de la Decisión 486, dos requisitos deben cumplirse para que las marcas se consideren confundibles:

(i) En primer término que estén destinadas a identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios que tengan conexión competitiva, y

(ii) En segundo lugar que los signos como tal sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error sobre los productos o el origen empresarial de los mismos.

En el caso bajo examen dichos requisitos no se cumplen, 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.

1.5. Tratándose de un asunto que versa sobre la ausencia o no de conexidad competitiva entre los productos que identifican los signos en conflicto, el mismo debe ser resuelto con base en los criterios de conexidad competitiva de productos o servicios, recogidos por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cabe citar la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, respecto de los criterios y factores que se deben analizar, para determinar si existe conexidad competitiva entre productos identificados por dos marcas en conflicto:

"Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios 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 sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro, En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentiífico) 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 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."

1.6. A partir de la aplicación de estos criterios y factores de comparación, el Honorable Consejo de Estado deberá determinar si los productos que identifican los signos en conflicto, en efecto tienen conexidad competitiva, o si por el contrario, se trata de productos que no tienen ningún tipo de relación, por lo que su coexistencia en el mercado no inducirá a error a los consumidores.

1.7. Al aplicar los criterios antes reseñados, es evidente que los signos en conflicto identifican productos que no tienen ningún tipo de relación, como se explica a continuación:

1.7.1. **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios:** al analizar el grado de sustitución entre los productos de las marcas enfrentadas, es necesario ahondar en su finalidad y características. Los productos amparados por las marcas cotejadas no tienen la misma finalidad ni suplen la misma necesidad. Los productos amparados por la marca VENTURA FOODS tienen como finalidad, condimentar ensaladas o acompañar alimentos como sucede en el caso de las salsas.

Por el contrario, un producto como la panela tiene como finalidad endulzar los alimentos y bebidas. Un consumidor no va a poder remplazar un aderezo o salsa con una panela. Pues por empezar, ni siquiera tienen la misma consistencia (uno es líquido mientras el otro es sólido) ni su aplicación en la cocina tiene el mismo resultado. Incluso, se aplican a tipos de alimentos supremamente diferentes; no podría pensarse que un consumidor pudiese usar un producto como la mayonesa en la preparación de una bebida refrescante, o para aliviar síntomas gripales, ni que utilice panela al momento de sazonar una ensalada César.

De igual forma, teniendo en cuenta factores como la finalidad, características, y hasta materias primas para la elaboración de los productos enfrentados, es claro que el alza en los precios de los productos identificados por la marca VENTURA FOODS no afectaría el alza en los precios de los productos como la panela o viceversa. Se trata, por un lado, de la industria de los condimentos y las especias, y por el otro lado, de la industria azucarera, las cuales responden a dinámicas

económicas sumamente distantes. Por lo tanto, desde el criterio económico, tampoco podría afirmarse que los productos amparados por las marcas enfrentadas son intercambiables o sustituibles entre sí.

1.7.2. **La complementariedad entre sí de los productos o servicios:** en cuanto a este criterio, para que los productos de las marcas enfrentadas sean considerados como complementarios, señala la jurisprudencia que, sucede cuando el uso de un producto supone el uso del otro. En el presente caso, es claro que los productos de las marcas enfrentadas no requieren uno del otro para poder ser utilizados. Al momento de utilizar salsas y aderezos no se requiere de productos como la panela ya que estos pueden alcanzar su finalidad última, la cual es condimentar y sazonar un alimento, sin que se requiera de este producto endulzante. De igual forma, la panela también puede alcanzar su finalidad última, la cual es endulzar los alimentos, sin que requiera de aderezos o condimentos adicionales.

1.7.3. **La posibilidad de considerar que los productos servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad):** Atendiendo a los anteriores criterios mencionados, no es razonable afirmar que el consumidor llegue a considerar que los productos de las marcas enfrentadas provienen del mismo empresario. Es decir, si es común o frecuente en el mercado que un mismo empresario ofrezca los productos y servicios objeto de comparación.

En vista de los métodos de fabricación, las propiedades particulares de un producto típico como la panela, un consumidor promedio no asumirá razonablemente que proviene del mismo origen empresarial que productos que se producen de manera industria, tales como los aderezos, salsas y condimentos que pretende identificar la marca de Ventura Foods, LLC.

Así las cosas, se ve necesario hacer un análisis del mercado y de los productos identificados por cada una de las marcas, así como de los empresarios que los ponen a disposición en el mercado.

De igual forma, se aporta al presente escrito, declaración juramentada firmada por el señor Fredy Boada, identificado con número de cédula 80'721.038 en la cual constan fotografías de los establecimientos de comercio SURTY MAYORISTA SAN CRISTÓBAL, JUMBO SANTAFÉ, JUMBO 170, METRO SAN CAYETANO, ÉXITO CENTRO COMERCIAL CALIMA, y JUSTO & BUENO SAN

CRISTOBAL NORTE, en la ciudad de Bogotá, que demuestran que los productos de las marcas enfrentadas, tales como panela y salsas y condimentos, se encuentran a disposición del público en estantes, góndolas o secciones diferentes.

1.8. Así las cosas, 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.

El análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio resulta exagerado. Existe realmente un uso conjunto o complementario, y una posibilidad de que el consumidor considere que dos productos como entre productos relacionados como la harina para hornear y productos de pastelería, pero de ninguna manera puede llegarse al extremo de afirmar que existe relación entre cualquier producto alimenticio de consumo humano.

Los productos que amparan las marcas enfrentadas están perfectamente delimitados, estando en concordancia por lo señalado por la Decisión 486, en la que se privilegia el principio de la especialidad. 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 de la siguiente manera:

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (Subraya y negrilla fuera de texto)

El anterior análisis responde a la importancia de principio de especialidad como una de las reglas más importantes en el derecho marcario. Con relación a este punto, 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. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Andino en proceso 321-IP-2015:

“El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.”

En el mismo sentido, el tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

‘La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.’ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

1.9. 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*. Esta coexistencia de dos marcas similares en la misma Clase se deriva de que no existe ningún tipo de conexidad competitiva entre los mismos ya que no se trata de productos sustituibles, complementario, y que ningún consumidor asumiría razonablemente que estos dos artículos provienen del mismo origen empresarial.

1.10. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es evidente que el uso del signo solicitado a registro VENTURA FOODS para identificar **Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos** no es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con los productos que identifica la marca fundamento de rechazo. No existe una posibilidad lógica de que un consumidor que se encuentre frente a una salsa, mayonesa, o aderezo para ensalada, identificado con la marca VENTURA FOODS pueda considerar que es producido por Jairo Montaña Arango, o que Ventura Foods, LLC. y el señor Montaña. tienen algún tipo de relación.

1.11. En el caso bajo examen, 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. Así las cosas, el tercer criterio que señala el TJCA para desarrollar el análisis del criterio de la razonabilidad, debe interpretarse de una manera restrictiva y no de forma desproporcionada o exagerada como se mencionó anteriormente.

1.12. Aplicar este criterio de razonabilidad de manera desproporcionada daría lugar a incluir criterios que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha señalado que, por si solos, no pueden demostrar la existencia de la conexión competitiva, tales como la utilización de los mismos medios de publicidad o la comercialización de los productos bajo los mismos canales. La razonabilidad se apoya en la percepción del consumidor, que tiene esencialmente en cuenta las características y finalidades específicas de los productos cotejados. En ese sentido, encontramos que por ejemplo, dichas circunstancias en cuanto a características y finalidad que permiten al consumidor inferir que se trata de productos de un mismo origen empresarial pueden ser aplicados a productos como por ejemplo, leche, mantequilla y queso. Sin embargo, 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.

1.13. 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, en cualquier caso, se señala que los signos enfrentados presentan diferencias sustanciales que permiten su individualización en el mercado desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual e ideológicos.

1.14. Por lo tanto, se encuentra demostrado que, mediante los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar que las marcas analizadas eran confundibles, violó por aplicación indebida el artículo 136 literal a) de la Decisión 486

2. SEGUNDO CARGO. Violación directa por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

2.1. La Administración mediante el acto administrativo acusado violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 que es del siguiente tenor:

ART. 134. —A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

2.2. El signo solicitado a registro, es la combinación de dos expresiones que analizadas en conjunto, constituyen un signo distintivo, apto para identificar “*Mayonesa; aderezos para ensaladas; salsas; condimentos*” en la clase 30 Internacional. 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.

2.3. En la medida que 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, la Administración estaba en la obligación de dar aplicación a la norma del artículo 134 y conceder su registro. Por lo tanto, al haber procedido de manera contraria a la norma citada, violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486.

2.4. En ese sentido, no existe debate sobre el hecho que el centro de este asunto es la aptitud distintiva de la marca cuyo registro negó la Superintendencia de Industria y Comercio. Es tan indiscutible el carácter distintivo de la marca VENTURA FOODS, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado su registro en la Clase 29, para identificar “*Aceites comestibles; acortamiento.*” y otorgó a dicha marca número de Certificado 643373.

2.6. En consecuencia, mediante los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, al negar el registro de una marca que cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en la misma

VI. COMPETENCIA

Conforme a lo establecido en el numeral 8. del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 596 y 612 del Código de Comercio, el Consejo de Estado es el órgano jurisdiccional competente para decidir acerca de la nulidad de los actos acusados en esta demanda.

VII. PRUEBAS

Solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva aceptar, decretar, practicar y valorar como pruebas de los hechos en que se fundan las pretensiones de esta demanda, las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Declaración juramentada firmada por el señor Fredy Boada, identificado con número de cédula 80'721.038 en la cual constan fotografías de los establecimientos de comercio SURTY MAYORISTA SAN CRISTÓBAL, JUMBO SANTAFÉ, JUMBO 170, METRO SAN CAYETANO, ÉXITO CENTRO COMERCIAL CALIMA, y JUSTO & BUENO SAN CRISTOBAL NORTE, en la ciudad de Bogotá, que demuestran que los productos de las marcas enfrentadas se encuentran a disposición del público en estantes, góndolas o secciones diferentes.

2. OFICIOS

Solicito que se libre oficio a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de que expida a mi costa con destino al presente proceso lo siguiente:

- 2.1. Copia integral y autenticada de la totalidad del expediente administrativo SD2018/0036937 en que se llevó a cabo el trámite administrativo de la solicitud de registro de la marca VENTURA FOODS en Clase 30 a nombre de Ventura Foods, LLC
- 2.2. Copia auténtica del certificado de registro 643373 de la marca nominativa VENTURA FOODS en la Clase 29 Internacional a nombre de Ventura Foods, LLC,

VIII. NOTIFICACIONES

1. Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina de abogado, situada en la Calle 84A No. 10 - 50, Piso 6, Bogotá, e-mail: ce.Bogota@bakermckenzie.com
2. El Señor Superintendente de Industria y Comercio puede ser notificado en el Edificio Bochica, Carrera 13 No. 27-00, Piso 10, de Bogotá, e-mail: notificacionesjud@sic.gov.co
3. Para los efectos previstos en el art. 612 del Código de Comercio, el señor Marcos Ventura Alcalay, podrá ser notificado en la dirección indicada en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogota, para efectos legales en la Cra 18 # 89-39, de la

ciudad de Bogotá, o en el correo electrónico ventura.ensalada@gmail.com conforme a lo certificado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

4. De igual forma, y para los efectos provistos 612 del Código de Comercio, la señora Marcela Ponce De Leon Sarasti., podrá ser notificada por medio de su apoderado quien, en su nombre, presentó la solicitud de oposición solicitud de oposición que obra dentro del trámite administrativo de la solicitud de registro tramitada bajo expediente SD2018/0036937, para efectos legales, el correo electrónico asesorias@zuluagayduranabogados.com.co, o , en su defecto, y de acuerdo con el poder otorgado por la señora Marcela Ponce de León el cual obra dentro del mismo trámite administrativo, en la Calle 90 # 11-44 Piso 6, en la ciudad de Bogotá
5. Así mismo, el señor Jairo Montaña Arango podrá ser notificado podrá ser notificado en la dirección indicada en el certificado de la Cámara de Comercio de Palmira, para efectos legales en la CLL 42 # 30-69, de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, o en el correo electrónico jairomventura@hotmail.com conforme a lo certificado por la Cámara de Comercio de Palmira..
6. El señor procurador Delegado puede ser notificado al correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede ser notificada al correo electrónico procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

IX. ANEXOS

Presento con esta demanda los siguientes anexos:

1. Poder otorgado por Ventura Foods, LLC que me faculta para presentar esta demanda, en virtud de los artículos 243 y 247 de la Ley 1564 de 2012, en concordancia con los artículos 7 y 10 de la Ley 527 de 1999 y con el Artículo 5 del Decreto 806 de 2020. (Dicho poder fue enviado directamente por representante autorizado de la compañía Ventura Foods LLC mediante mensaje de datos a la dirección electrónica CES1SECR@CONSEJOESTADO.RAMAJUDICIAL.GOV.CO el día 25 de noviembre de 2020)

2. Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta la dirección de notificación judicial del señor Marcos Ventura Alcalay.
3. Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta la dirección de notificación judicial del señor Jairo Montaña Arango
4. Copia de las Resoluciones núm. 50076 de fecha 27 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 31573 de fecha 25 de junio de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
5. Constancia de la notificación y ejecutoria de los actos administrativos mencionados objeto de la presente acción.
6. Los documentos presentados como prueba en el Capítulo VI. PRUEBAS de esta demanda.

De los Honorables Consejeros, atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO

C.C. 80.416.654 de Bogotá

T.P. 80.677

6987342-v1\BOGDMS