

MARCAS IDÉNTICAS - Genera confusión aunque amparen clases diferentes de productos alimenticios al indicar origen en un mismo productor

Hoy en día los supermercados abastecen al público consumidor de toda clase de productos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran aves, pescados, legumbres, hortalizas, frutas, enlatados, bebidas, confitería, productos de panadería, lácteos, helados, jaleas, salsas, etc., razón por la cual la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas que amparan productos alimenticios, así sean de diferente clase, genera confusión en el público consumidor, en la medida en que éste creerá que todos los productos amparados con la marca SALSATI provienen del mismo productor.

CERTIFICADO DE MARCA Y DE RENOVACION OTORGADOS EN EL EXTERIOR - Requisitos del artículo 259 del C.P.C. para tenerla como marca registrada / MARCA REGISTRADA EN EL EXTERIOR - Requisitos / DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR - Requisitos

Procede la Sala a determinar si el registro marcario y su respectiva renovación, que la parte actora allegó ante la Administración como fundamento de su oposición, reúnen los requisitos señalados en el artículo 259 del C. de P.C. para que sean tenidos como prueba y si, en consecuencia, debe ser declarado nulo el acto acusado por violación de la norma citada y del artículo 93 de la Decisión 344. A folios 32 y 33 obran, respectivamente, el registro de la marca SALSATI para amparar todos los productos de la clase 30, titular: DESARROLLO AGROPECUARIO C.A., otorgado por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, vigente hasta el 6 de septiembre de 1994, y el certificado de renovación de la misma marca, vigente hasta el 6 de septiembre de 2004, en cuyo reverso aparecen los sellos del Consulado General de Colombia en Ecuador y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, requisitos éstos que exige el artículo 259 del C. de P.C. para que puedan ser tenidos como prueba a la luz de la legislación colombiana, lo cual demuestra que no es cierto lo afirmado por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando afirmó que los documentos aportados por la demandante no se hallaban debidamente legalizados. Concluye la Sala, entonces, que la Resolución núm. 16656 de 25 de agosto de 1999 viola los artículos 259 del C. de P.C. y 93 de la Decisión 344, pues lo cierto es que la marca SALSATI cuyo registro fue otorgado a Benvenuto S.A.C.E.I. carece del elemento de distintividad frente a la marca ya registrada en el Ecuador por parte de la actora, quien al momento de la solicitud del signo controvertido era titular de la marca SALSATI, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dos (2.002)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-6006-01(6006)

Actor: DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA)

Demandado: SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

## I. DEMANDA

La parte actora busca que se acceda a las siguientes

### I. 1. Pretensiones

Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 16656 de 25 de agosto de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 26023 de 9 de octubre de 1997 la revocó y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SALSATI para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de BENVENUTO S.A.C.E.I.

Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la decisión contenida en la Resolución 26023 de 9 de octubre de 1997, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la observación presentada por la demandante, con base en la marca SALSATI clase 30, y se negó el registro de la marca SALSATI, clase 29, solicitada por Benvenuto S.A.C.E.I.; se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

### I. 2. Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1°. Benvenuto S.A.C.E.I., domiciliada en Buenos Aires, Argentina, presentó el 9 de agosto de 1995 la solicitud de registro de la marca SALSATI para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 internacional, la cual fue tramitada bajo el expediente núm. 95-35.464.

2°. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 422 de 28 de septiembre de 1995, la actora presentó demanda de observaciones, con base en la marca SALSATI, registrada y vigente en la República de Ecuador.

3°. Mediante escrito radicado el 9 de mayo de 1996 en la División de Signos Distintivos, se aportaron el Certificado de Registro Ecuatoriano núm. 1255-89 y el Certificado de Renovación vigente hasta el 6 de septiembre del 2004, debidamente legalizado por el Cónsul de Colombia en el Ecuador y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

4°. Mediante Resolución 26023, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación y negó el registro de la marca nominativa SALSATI para la clase 29, solicitada por

Benvenuto S.A.C.E.I, quien presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, limitando los productos de la clase 29 a amparar con la marca solicitada.

5°. El recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución núm. 12101 de 3 de junio de 1999, confirmando el acto recurrido.

6°. El recurso de apelación fue resuelto mediante la resolución acusada, notificada a la actora el 16 de septiembre de 1999, la cual revocó la resolución recurrida y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SALSATI para la clase 29 internacional, a favor de Benvenuto S.A.C.E.I.

7°. El fundamento aducido en la resolución revocatoria es incorrecto y no se ajusta a la realidad, ya que el Certificado de Registro Ecuatoriano y el Certificado de Expedición y Renovación, que forman un sólo cuerpo, se encuentra legalizado por el Cónsul de Colombia en el Ecuador, por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el sello número 307368 de 27 de noviembre de 1995, hora 10:26, que autentica la firma del Cónsul, razón por la cual el documento cumple con todas las exigencias señaladas por el artículo 259 del C. de P.C.

### I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados la entidad violó los artículos 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 259 el C. de P.C., argumentando para el efecto, lo siguiente:

PRIMER CARGO: La entidad demandada violó el artículo 93 de la Decisión 344, al otorgar la marca SALSATI a favor de un tercero, declarando infundadas las observaciones presentadas oportunamente y con el lleno de los requisitos legales por la demandante, quien es titular de una marca idéntica SALSATI, desde el año 1988 en la República de Ecuador, país miembro del Acuerdo de Cartagena, induciendo al público a error, en la adquisición de productos alimenticios de consumo.

SEGUNDO CARGO: La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el artículo 259 del C. de P.C., en la medida en que en el acto acusado expresamente argumentó que el registro ecuatoriano allegado carece de las legalizaciones requeridas, cuando lo cierto es que el mismo se encuentra legalizado por notario ecuatoriano, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, por el Cónsul de Colombia en dicho país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

En consecuencia, el acto acusado se encuentra falsamente motivado, pues el documento que dice no encontrarse legalizado en realidad cumple con las exigencias contenidas en el artículo 259 del C. de P.C.

## **II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA**

II.1. La apoderada de Benvenuto S.A.C.E.I., titular del registro de la marca SALSATI otorgado mediante el acto acusado, expresa que la demandante afirma ser la titular del Certificado de Registro Ecuatoriano número 1255-89 de la marca SALSATI, no obstante que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial manifestó que no hay prueba suficiente de este hecho, al no haber sido presentados los documentos legalizados que así lo demuestren, razón por la cual afirma que se atiene a lo que se demuestre en el proceso.

De otra parte, el artículo 93 de la Decisión 344 exige que las marcas en conflicto se refieran a los

mismos productos o a productos respecto de los cuales el uso de la marca observada pueda inducir al público a error y en el caso sub examine la marca SALSATI ampara exclusivamente los siguientes productos de la clase 29 internacional: "CONSERVAS DE TOMATE, SALSAS ROJAS, PURÉ DE TOMATES, TOMATES TIPO PERITA", en tanto que la marca SALSATI, de propiedad de la actora y que supuestamente se encuentra registrada en el Ecuador, ampara productos de la clase 30 internacional.

En consecuencia, como una y otra amparan productos de naturaleza diferente, no hay el menor riesgo de confusión en el público consumidor, pues se trata de alimentos que se venden y exponen en lugares diferentes.

El hecho de existir productos de distinta naturaleza es la principal razón para que se hayan creado las distintas clases del nomenclátor.

De otra parte, el consumidor atento a los productos alimenticios no va a confundir, por ejemplo, el café, el pan, la pastelería o la confitería, todos productos de la clase 30, con conservas a base de tomate.

Es claro, entonces, que la marca SALSATI supuestamente registrada en el Ecuador para productos de la clase 30 por la demandante, no puede ser obstáculo para que se conceda el registro de la marca SALSATI en Colombia a favor de Benvenuto S.A.C.E.I. para "conservas de tomate, salsas rojas, puré de tomates, tomates tipo perita" de la clase 29.

II.2. Por su parte, el apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes.

1°. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2°. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas SALSATI, clases 29 y 30, se tiene que existe identidad entre ellas, habida cuenta de que su escritura y pronunciación son idénticas, lo que eventualmente podría llevar a engaño al público consumidor.

Sin embargo, los documentos allegados por la demandante a las actuaciones administrativas y referentes a un registro marcario en la República del Ecuador carecen de la legalización requerida para ser considerados como prueba a la luz del artículo 259 del C. de P.C., razón por la cual no existía impedimento legal para registrar la marca SALSATI a favor de Benvenuto S.A.C.E.I., con el fin de distinguir productos de la clase 29.

### III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Procuradora Delegada ante esta Corporación pidió solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en al Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s.

### IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

**"PRIMERO.-** En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y la opositora pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares.

**"SEGUNDO.-** Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo.

**"TERCERO.-** Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas, deben constar en actos administrativos debidamente motivados"

#### V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La marca SALSATI, objeto de controversia, fue otorgada a Benvenuto S.A.C.E.I. para distinguir "Conservas de tomates, salsas rojas, puré de tomates, tomates tipo perita", productos comprendidos en la clase 29 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la marca SALSATI, de propiedad de la demandante Desarrollo Agropecuario C.A. (DACA), ampara todos los productos de la clase 30, a saber: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo", los cuales, a juicio de la Sala, guardan una estrecha relación con los productos amparados en la clase 29 que se distinguen con la marca controvertida, pues unos y otros son alimentos cuyos canales de mercadeo son los mismos.

En efecto, es indudable que hoy en día los supermercados abastecen al público consumidor de toda clase de productos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran aves, pescados, legumbres, hortalizas, frutas, enlatados, bebidas, confitería, productos de panadería, lácteos, helados, jaleas, salsas, etc., razón por la cual la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas que amparan productos alimenticios, así sean de diferente clase, genera confusión en el público consumidor, en la medida en que éste creerá que todos los productos amparados con la marca SALSATI provienen del mismo productor.

La misma Superintendencia de Comercio reconoció tal confusión en la resolución objeto de demanda, cuando en sus considerandos expresó:

"De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que entre las marcas en confrontación Salsati y Salsati existe identidad capaz de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son idénticas. Igualmente, si bien es cierto que se restringen los productos para los cuales se solicita la marca, esto no obsta para que el consumidor sea inducido

a error, ya que los productos de la clase 29 son relacionados debido a la complementariedad que entre ellos existe y los canales de comercialización por medio de los cuales se distribuyen lo que hará pensar al consumidor que los productos distinguidos con el mismo signo tienen el mismo origen empresarial".

Sin embargo, para revocar la decisión que había negado a Benvenuto S.A.C.E.I. el registro de la marca SALSATI, para distinguir algunos productos de la clase 29, la misma Superintendencia sostuvo:

"No obstante y teniendo en cuenta los documentos allegados al expediente se observa que el registro marcario ecuatoriano allegado carece de las legalizaciones requeridas para ser considerado como prueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 259 del C.P.C., por lo tanto esta Delegatura procede al registro de marca solicitado"

Establecido que entre las marcas en conflicto existe tal identidad que su coexistencia en el mercado generaría error en el público consumidor, procede la Sala a determinar si el registro marcario y su respectiva renovación, que la parte actora allegó ante la Administración como fundamento de su oposición, reúnen los requisitos señalados en el artículo 259 del C. de P.C. para que sean tenidos como prueba y si, en consecuencia, debe ser declarado nulo el acto acusado por violación de la norma citada y del artículo 93 de la Decisión 344, los cuales prescriben:

Decisión 344:

**"Artículo 93.** Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

"A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros".

Código de Procedimiento Civil:

**"Artículo 259.- Documentos otorgados en el extranjero.** Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano".

A folios 32 y 33 del cuaderno de antecedentes administrativos obran, respectivamente, el registro de la marca SALSATI para amparar todos los productos de la clase 30, titular: DESARROLLO AGROPECUARIO C.A., otorgado por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, vigente hasta el 6 de septiembre de 1994, y el certificado de renovación de la misma marca, vigente hasta el 6 de septiembre de 2004, en cuyo reverso aparecen los sellos del Consulado General de Colombia en Ecuador y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, requisitos éstos que exige el artículo 259 del C. de P.C. para que puedan ser tenidos como prueba a la luz de la legislación colombiana, lo cual demuestra que no es cierto lo afirmado por el Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando afirmó que los documentos aportados por la demandante no se hallaban debidamente legalizados.

Concluye la Sala, entonces, que la Resolución núm. 16656 de 25 de agosto de 1999 viola los artículos 259 del C. de P.C. y 93 de la Decisión 344, pues lo cierto es que la marca SALSATI cuyo registro fue otorgado a Benvenuto S.A.C.E.I. carece del elemento de distintividad frente a la marca ya registrada en el Ecuador por parte de la actora, quien al momento de la solicitud del signo controvertido era titular de la marca SALSATI, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

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.- DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución núm. 16656 de 25 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**SEGUNDO.-** A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca SALSATI, otorgada a favor de Benvenuto S.A.C.E.I. y a la cual se refiere el acto anulado.

**TERCERO.- ORDÉNASE** la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

**CUARTO.-** Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

**QUINTO.-** En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

**COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 15 de agosto de 2002.

**GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

Presidente

**OLGA INES NAVARRETE BARRERO**

**MANUEL S. URUETA AYOLA**



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores

ISSN 2256-1633

Última actualización: 30 de septiembre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.869 - 4 de septiembre de 2024)

