

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia:	Nulidad relativa
Expediente:	11001-03-24-000-2017-00303-00
Actor:	Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg
Demandado:	Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros Interesados:	Pelican Products, Inc. y Nba Properties, Inc.
Tema:	Niega medida cautelar de suspensión provisional. No existe conexidad competitiva entre las marcas objeto de controversia.

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la **Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015**¹, a través de la cual se concedió la marca nominativa “PELICAN”; acto administrativo suscrito por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La sociedad **Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg.**, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación judicial, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas:

[...] Que se decrete la nulidad PARCIAL de la Resolución número sesenta y cinco mil ochocientos veintidós (65822) del 23 de septiembre de 2015 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al otorgamiento del registro de la marca PELICAN nominativa a nombre de PELICAN PRODUCTS, INC, en la clase 18 de la clasificación internacional de bienes y servicios de Niza.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaración (sic) se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro No. 525.916 para la clase 18 internacional exclusivamente tramitado en el expediente No. 14.111.963 otorgado por medio de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015 cuya nulidad parcial se solicita en la presente demanda.

2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia [...].

¹ «Por la cual se resuelve un recurso de Apelación»

2. Este Despacho, mediante auto de 14 de diciembre de 2017, admitió la demanda de nulidad relativa interpuesta, y ordenó la notificación de dicha providencia a la entidad demandada y a los demás sujetos procesales².

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actora, en escrito separado formuló la siguiente petición:

[...] Se decrete la suspensión provisional parcial de los efectos de la Resolución número sesenta y cinco mil ochocientos veintidós (65822) del 23 de septiembre de 2015, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca PELICAN nominativa a nombre de PELICAN PRODUCTS, INC. en la clase 18 de la clasificación internacional de bienes y servicios de Niza, por ser ella violatoria de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones [...].

4. En sustento de dicha solicitud, la parte actora argumentó que las marcas en conflicto, esto es, «PELICAN» y «PELIKAN», son confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, a lo que agregó que, dada la similitud de la naturaleza de los productos al estar registradas en la misma clase 18 Internacional, resulta posible que los consumidores confundan el origen empresarial de las mismas.

I.3 Providencias mediante las cuales se resolvió la medida cautelar y su recurso de reposición

5. Mediante providencia de 30 de julio de 2019, el Despacho resolvió la medida cautelar solicitada en el sentido de negarla, esto al considerar que se requería la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se estimaban vulneradas.

6. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante providencia de 23 de febrero de 2021, a través de la cual se decidió no reponer el auto recurrido; sin embargo, en la parte considerativa de dicha providencia, se indicó que la resolución de la medida cautelar quedaría supeditada a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegara la interpretación prejudicial requerida.

I.4. Audiencia Inicial

7. Los días 19 de noviembre y 10 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, en la cual, el suscrito magistrado puso de presente lo siguiente:

² Folios 87 y 88.

[...] mediante providencia de 23 de febrero de 2021, visible en el índice 39 del expediente digital, este Despacho solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas presuntamente desconocidas con los actos acusados.

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio No. 505-STJCA-2021 de 13 de septiembre de 2021, expidió la interpretación prejudicial, la cual fue cargada en el índice 49 del aplicativo SAMAI el 28 de septiembre del presente año, por lo que, la interpretación prejudicial ya obra en el plenario [...].

8. En vista de lo anterior, el apoderado judicial de la parte actora manifestó que la resolución de la medida cautelar había sido supeditada a la interpretación prejudicial que debía ser emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y como dicha autoridad ya había allegado la misma, el Despacho debía resolver de fondo la medida cautelar solicitada.

9. Así las cosas, el Despacho, una vez efectuada la revisión tanto de la providencia en la cual se hizo un pronunciamiento sobre la medida cautelar como aquella mediante la cual se desató el recurso de reposición interpuesto contra la misma, puso de presente que efectivamente el pronunciamiento respecto de la medida cautelar se efectuaría una vez se encontrara en el expediente la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que concluyó que le asistía razón al apoderado judicial de la parte demandante y, en vista de ello, dispuso correr traslado de la medida cautelar a los sujetos procesales por el término de cinco (5) días, los cuales corrieron entre el 13 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022, con miras a que se pronunciara respecto de la petición en comento.

I.5 Traslado de la solicitud de medida cautelar

10. Dentro del término de traslado de la medida cautelar, el apoderado judicial de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante escrito de 16 de diciembre de 2021³, afirmó que la parte actora no determinó ni probó el perjuicio que pretende evitar con la medida y que, adicionalmente, la presunta vulneración de normas superiores por parte del acto administrativo demandado debe ser analizada luego de culminar el proceso judicial y no de manera anticipada.

11. Aunado a ello, manifestó que el acto administrativo acusado fue expedido con suficiente motivación y conforme a derecho, puesto que se analizaron todas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la expedición del registro marcario que se discute.

12. La sociedad **Pelican Products Inc.**, tercera interesada en los resultados del proceso, a través de apoderada judicial, resaltó que no existen elementos

³ Índice 67 Expediente Digital Samai.

suficientes para determinar la ilegalidad del acto administrativo acusado, comoquiera que los argumentos planteados por el demandante en su solicitud de cautela son fácilmente controvertibles a la luz de la interpretación prejudicial aportada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

13. Del mismo modo, afirmó que la parte actora basó su solicitud de medida cautelar en afirmaciones relacionadas con la clase internacional en la cual se encuentran registradas las marcas en conflicto; sin embargo, no aportó prueba alguna que demostrara el supuesto riesgo de confusión que dicha situación le provoca al público consumidor.

14. De otro lado, argumentó que, si bien por disposición legal la resolución de una medida cautelar no implica prejuzgamiento, la realidad es que ante la etapa procesal en la que se encuentra el caso *sub judice*, el decreto de cualquier medida cautelar sí implicaría prejuzgamiento.

15. Por último, puso de presente que en el evento en el que se decretara la medida cautelar solicitada por la parte actora, se debía ordenar a la parte activa que ofreciera caución ante los enormes perjuicios que se le generarían por la prohibición de utilización de su marca.

16. La sociedad **Nba Properties, Inc.**, no realizó manifestación alguna sobre la solicitud de medida cautelar.

II. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

17. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante oficio No. 505-STJCA-2021 de 13 de septiembre de 2021, rindió la interpretación prejudicial No. 88-IP-2021, en la cual a solicitud de la autoridad consultante interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 151 y 172 de la misma normativa comunitaria.

18. En dicha interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia arribó a las siguientes conclusiones:

[...] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

(...)

2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta

manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

(...)

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca PELICAN (denominativa) y la marca PELIKAN (mixta).

(...)

4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno

vinculado.

(...)

5.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

(...)

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...].

III. Cuestión previa

19. El Despacho, antes de resolver la solicitud de cautela, estima pertinente analizar si, dada la etapa procesal en la que se encuentra el presente proceso, se puede considerar que un pronunciamiento judicial, en los términos deprecados por el solicitante, puede ser considerado como un prejujuamiento. Lo anterior, debido a la manifestación realizada por la apoderada judicial de la sociedad **Pelican**

Products, Inc., tercera interesada en las resultas del proceso, quien señaló lo siguiente:

[...] En principio, el decreto de una medida cautelar, por disposición legal, no debería implicar prejujuamiento. Sin embargo, atendiendo a las particulares condiciones de este proceso y a la etapa procesal en que nos encontramos, en la práctica el decreto de suspensión provisional sí sería prejujuamiento.

Si en un proceso que lleva casi cinco años, en el que: (i) ya se trabó la litis; (ii) el demandante ha tenido todas las oportunidades probatorias y no las ha agotado con diligencia; (iii) ya se encuentra fijado el litigio; (iv) ya se decretaron o negaron las pruebas aportadas y pedidas por las partes, que únicamente son documentales; el TJCA ya allegó la interpretación prejudicial; **lo que procede no es decretar medidas cautelares, sino correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia, de acuerdo con el mandato de los artículos 181 y 182 del CPACA.**

(...)

En este caso, el debate de la medida cautelar ha sido tan extenso, que su esencia de ser una medida de urgencia se ha visto socavada por la realidad procesal, que pesa sobre este expediente, por lo tanto, no considera la suscrita apoderada que deba decretarse la suspensión provisional solicitada por el demandante, pues **ello no sería nada distinto a prejujuar, debido a que ya no queda más que alegar de conclusión y dictar sentencia** [...]. (subrayas fuera de texto original)

20. En el anterior contexto, se estima pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 229 del CPACA, norma del siguiente tenor:

[...] En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda **o en cualquier estado**

del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, **podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias** para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia [...].
(negrillas fuera de texto original)

21. Por su parte, el artículo 233 de la misma codificación, dispone lo siguiente:

[...] La medida cautelar **podrá ser solicitada** desde la presentación de la demanda y **en cualquier estado del proceso**.

(...)

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el juez o magistrado ponente podrá ser decretada en la misma audiencia [...]. (negrillas fuera de texto original)

22. Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho considera que, si bien las medidas cautelares fueron concebidas como instrumentos provisionales de protección de un

derecho controvertido⁴, también es una realidad que la resolución de las mismas no está supeditada a una etapa procesal debidamente determinada, toda vez que, en ambos artículos se hace énfasis en que se pueden solicitar o resolver “*en cualquier estado del proceso*”, como sucede en el caso *sub examine*.

23. Por lo anterior, no le asiste razón a la apoderada judicial de la tercera interesada al indicar que proferir algún tipo de decisión en este trámite cautelar generaría un prejuzgamiento por el hecho de que el proceso se encuentre en una etapa procesal avanzada, comoquiera que, como bien se extrae de la norma procesal, cualquier estado del proceso resulta válido para solicitar o resolver una medida de cautela.

24. En cuanto al tema del prejuzgamiento, es claro que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha indicado que ningún pronunciamiento que se emita al resolver una medida cautelar debe ser considerado como tal, según se puede observar en la providencia de 4 de marzo de 2021⁵, en la cual se dispuso lo siguiente:

[...] Sobre el particular, resulta pertinente precisar que el decreto de una medida cautelar no conlleva necesaria e indefectiblemente a que ulteriormente se acceda a las pretensiones de la demanda, como lo pretende hacer ver la accionante, ni mucho menos constituye un prejuzgamiento, sino que, por el contrario, como su propio nombre lo indica y diáfanoamente lo dispone el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, se trata de una protección y garantía del objeto del proceso y de la efectividad de la sentencia [...]

IV. CONSIDERACIONES

V.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

25. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que

estime necesarias para “**proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia**”.

26. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: **i)** en cualquier momento; **ii)** a petición de parte -debidamente sustentada-, y **iii)** en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 27 de abril de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Expediente: D-4974. Demandantes: Carlos Fernando Acevedo Supelano y Julián Martínez Herrera.

⁵ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Providencia de 4 de marzo de 2021. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-00432-00. Actor: Doris Bernal

27. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: **i) preventivas** (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; **ii) conservativas** (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; **iii) anticipativas** (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y **iv) de suspensión** (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.⁶

V.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

28. En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso contencioso administrativo⁷, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231⁸ y siguientes del CPACA.

29. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a «*evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho*».⁹

30. En cuanto al decreto de este tipo de cautelas, el artículo 231 del CPACA dispone lo siguiente:

⁶ Artículo 230 del CPACA

⁷ El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “*vulnerante o amenazante*”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

⁸ «[...] **Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.** Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su

confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios [...].».

⁹ Providencia citada *ut supra*, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[...] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. [...] (negrillas fuera del texto)

31. En lo concerniente al debido entendimiento de la norma en cita, en providencia de 26 de junio de 2020¹⁰, esta Sección aclaró que **cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita *prima facie* que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requisitos del perjuicio por la mora *periculum in mora*, y de apariencia de buen derecho *fumus boni iuris***; pues en un Estado Social de Derecho esos elementos siempre concurren cuando se trata de la efectiva transgresión del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades públicas.

V.3. Del caso concreto

32. En el asunto *sub examine*, la parte actora deprecó la suspensión provisional de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015, tras considerar que la misma transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la marca “PELICAN” (nominativa) es similarmente confundible a la marca previamente registrada “PELIKAN” (mixta) desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Radicación: 11001032400020160029500. MP.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor; RCN Televisión S.A. y Caracol Televisión S.A.

33. Además, indicó que las marcas en conflicto, esto es, «PELICAN» y «PELIKAN», son confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, a lo que agregó que, dada la similitud de la naturaleza de los productos al estar registradas en la misma clase 18 Internacional, se puede concluir que existe conexidad competitiva y un riesgo de asociación que conduce a que los consumidores confundan el origen empresarial de las mismas.

34. En oposición a lo anterior, la sociedad Pelican Products, Inc., tercera interesada en las resultas del proceso, afirmó que el hecho consistente en que ambas marcas se encuentren registradas en la misma clase internacional, no es *per se* prueba de que entre las mismas se pueda generar un riesgo de confusión y/o asociación, o un evento de conexidad competitiva.

35. Aunado a ello, resaltó que no obra en el plenario prueba alguna que demuestre que con el registro de la marca “PELICAN” (nominativa) en clase 18 Internacional, se haya ocasionado algún daño o perjuicio a la sociedad actora.

36. Para resolver, el Despacho procederá a realizar la comparación de los signos objeto de controversia.

V.3.1. La comparación de los signos

37. El Despacho inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados como se observa a continuación:

PELICAN
(Nominativa)

Marca (Mixta)

38. Como se observa, el análisis se hará entre una marca nominativa y una marca mixta, para lo cual el Despacho recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

39. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló lo siguiente: «[...] *La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más*

característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]».

41. Asimismo, en la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia en este proceso, resaltó que, si bien el elemento determinante era el denominativo, el cotejo se debía hacer de acuerdo con las siguientes reglas:

[...] (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.

(...)

(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 [...]

42. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, el Despacho procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Marca Registrada

P	E	L	I	C	A	N
1	2	3	4	5	6	7

Marca Registrada Previamente

P	E	L	I	K	A	N
1	2	3	4	5	6	7

43. En cuanto a la comparación ortográfica, el Despacho considera que entre las marcas objeto de análisis existe similitud desde este punto de vista, en tanto, que la única diferencia entre los dos vocablos que las conforman, radica en la quinta letra, pues mientras la registrada con posterioridad contiene la letra (C), la previamente registrada contiene la letra (K).

44. Aunado a lo expuesto, entre las marcas objeto de análisis se puede concluir que visualmente son similares, lo que se colige con el análisis sucesivo de las mismas:

PELICAN – **PELIKAN** - PELICAN – **PELIKAN**
PELICAN – **PELIKAN** - PELICAN – **PELIKAN**
PELICAN – **PELIKAN** - PELICAN – **PELIKAN**
PELICAN – **PELIKAN** - PELICAN – **PELIKAN**

45. En lo que respecta a la similitud fonética, de acuerdo con lo dicho por el Tribunal de Justicia dentro de este proceso se puede determinar *«entre otros elementos, por la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones»*, por lo que es necesario evaluar las particularidades en cada caso.

46. Teniendo en cuenta que las marcas confrontadas solo difieren en la quinta letra, se procede a realizar el respectivo cotejo.

47. En el caso de la marca PELICAN, la quinta letra de su estructura gramatical es una (C) la que, de conformidad con la Real Academia de la Lengua es la *«Tercera letra del abecedario español y del orden latino internacional. Su nombre es femenino: la ce (pl. ces). Representa tres sonidos consonánticos distintos: Cuando precede a las vocales a, o, u (casa, comer, cuerdo), va ante consonante (cráneo, acción, acné) o está en posición final de palabra (frac, vivac, chic), representa el sonido velar oclusivo sordo /k/. Este sonido lo representan también las letras k y q (→ k y q)»*¹¹.

48. Por su parte la letra (K), que también es la quinta letra en la marca previamente registrada, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua es la *«Duodécima letra del abecedario español y undécima del orden latino internacional. Su nombre es femenino: la ka (pl. kas). Representa el sonido consonántico velar oclusivo sordo /k/, que también puede ser representado por la c en determinadas posiciones (→ c, 2.1) y por la q (→ q, 2)»*¹².

¹¹ Real Academia de la Lengua <https://www.rae.es/drae2001/c>. Consultado el 7 de abril de 2022.

¹² Real Academia de la Lengua <https://www.rae.es/dpd/k>. Consultado el 7 de abril de 2022.

49. De lo anterior, se colige que el sonido de las letras “C” y “K” es de tipo velar oclusivo sordo, lo que hace que la pronunciación de ambas marcas sea exactamente la misma, por lo que evidentemente existe una similitud fonética entre estas.

50. En lo referente a la similitud ideológica o conceptual, es preciso traer a colación lo dispuesto por la Sección Primera en providencia de 8 de junio de 2018¹³, oportunidad en la cual se señaló lo siguiente:

[...] la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos casos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado [...].

51. En atención a lo anterior, el Despacho encuentra que las expresiones PELICAN y PELIKAN, en su conjunto, hacen referencia a un *“ave acuática pelecaniforme pertenecientes a la familia monotípica pelecanidae”*¹⁴, por lo que se evidencia similitud desde el referido punto de vista.

52. En conclusión, el Despacho considera que entre las marcas cotejadas existen

similitudes desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión.

53. En razón a que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada -teniendo en cuenta que existen similitudes entre las marcas PELICAN y PELIKAN-, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación de las mismas en el mercado.

V.3.2. Conexidad competitiva - Riesgo de asociación

54. Sea lo primero resaltar que la conexidad competitiva se relaciona con determinados productos o servicios, y lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos y servicios.

55. En relación con los productos que identifican las marcas en conflicto, cabe indicar que PELICAN (nominativa) ampara productos de la clase 18 Internacional, al igual que la marca opositora PELIKAN (mixta).

56. Al respecto, el Despacho pone de presente que si bien ambas marcas identifican productos comprendidos en la misma clasificación internacional, lo cierto es que

¹³ Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 11001032400020070030800. Sentencia de fecha 8 de junio de 2018. C.P. María Elizabeth García González.

¹⁴ Consultado en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Pelecanus#:~:text=Los%20pel%C3%ADcanos%20\(Pelecanus\)%20son%20un,agua%20recogid%20antes%20de%20trag%C3%A1rselas.](https://es.wikipedia.org/wiki/Pelecanus#:~:text=Los%20pel%C3%ADcanos%20(Pelecanus)%20son%20un,agua%20recogid%20antes%20de%20trag%C3%A1rselas.)

ello, *per se*, no se traduce en que exista conexidad competitiva entre los signos, tal como así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, al indicar lo siguiente:

[...] Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, **se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza,** así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes [...] (negrillas fuera de texto original)

57. En atención a lo anterior, y una vez efectuada la revisión de los medios probatorios aportados al proceso, se encuentra que los productos amparados bajo la marca PELICAN (nominativa) corresponden a maletas o estuches especiales de protección para armamento, equipo de fotografía y filmación, equipos de buceo, linternas y cualquier tipo de equipo que requiera protección especial contra lluvia y golpes., tal y como se observa a continuación¹⁵:

¹⁵ Ver CD aportado como prueba por la tercera interesada.

58. Por su parte, los productos amparados por la marca PELIKAN (mixta), son conocidos en Colombia y están relacionados, básicamente, con artículos de papelería, tal como lo indica el propio apoderado judicial de la parte actora¹⁶ al momento de señalar lo siguiente:

[...] La marca PELIKAN en Colombia es ampliamente conocida por los diferentes **artículos de papelería** que se identifican con la misma. (...) La marca PELIKAN participa en el mercado de estilógrafos, bolígrafos, rollers, crayones, acuarelas, lápices de colores, marcadores, resaltadores, pegantes, pintura digital, correctores, almohadillas para sellos, consumibles de oficina, delantales para arte, borradores, compases, plastilina, tijeras, tinta china, reglas, escuadras, transportadores, curvígrafos y tintas para impresoras [...]

59. Las imágenes de los productos que se traen al plenario, son las siguientes¹⁷:

¹⁶ Folio 68.

¹⁷ Ver folios 115 y 116.

60. De conformidad con lo expuesto, para el Despacho no resulta acreditada la señalada similitud entre los productos, pues, aunque efectivamente las marcas en conflicto están registradas en la misma clase 18 Internacional, lo cierto es que la

marca PELICAN fue concedida para amparar estuches, maletas protectoras, bastones y paraguas; mientras que la marca PELIKAN lo fue artículos asociados a la papelería escolar.

61. Sumado a lo anterior, en este estudio preliminar de la controversia este Despacho tampoco observa el cumplimiento de los criterios sustanciales establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectos de predicar la existencia de conexidad entre marcas en conflicto, a saber: (i) la sustitución (intercambiabilidad); (ii) la complementariedad; (iii) el origen empresarial, y (iv) los canales de comercialización y medios de publicidad empleados, tal y como se explica a continuación:

62. De la revisión de los productos identificados con ambas marcas, se tiene que **no son intercambiables o sustituibles**, toda vez que, las características de ambos productos son distintas, comoquiera que un estuche para cargar un arma o un equipo completo de fotografía o filmación no cumple las mismas funciones de un

morral para cargar útiles escolares o de papelería, sin dejar de lado, que los precios de ambos productos difieren en altas proporciones, tal y como se pudo evidenciar del material probatorio allegado;

63. Los productos en mención tampoco resultan **complementarios**, pues no guardan relación los estuches de protección con los útiles de papelería o los morrales escolares;

64. No hay lugar a **confusión** en el origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas, toda vez que el mercado en el cual se comercializan estos, es totalmente diferente, dado que para la marca PELICAN el mercado y el consumidor es especializado, diferente a la marca PELIKAN que es un consumidor promedio, y

65. Por último, **no puede aceptarse que los productos de una y otra marca se comercialicen por el mismo canal o medios de publicidad**, dada la especialidad de cada uno de ellos y teniendo en cuenta la finalidad asociada al uso de los mismos.

66. Ahora bien, en relación con el riesgo de asociación¹⁸, sea lo primero fijar el alcance de dicho concepto:

[...] Hay riesgo de confusión **cuando el consumidor o usuario medio** no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado [...] (negrillas fuera de texto).

67. En armonía con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso-, indicó lo siguiente:

[...] (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la

experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

¹⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

(...)

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad [...].

68. De conformidad con lo expuesto, el Despacho considera que son diferentes los consumidores de los productos de ambas marcas, toda vez que los productos distinguidos con la marca PELIKAN, esto es, los útiles de papelería, están dirigidos a un consumidor medio, como son: oficinistas, padres de familia, docentes, entre otros, que tienen un conocimiento básico y corriente de dichos productos y son de utilización constante; mientras que los productos identificados con la marca PELICAN, corresponden a: estuches especiales para armas, estuches para aparatos de filmación y fotografía, linternas, bastones, entre otros, y están dirigidos a consumidores especializados, tales como, fuerzas militares y de policía, fotógrafos, usuarios que realizan actividades al aire libre, personas que tienen un conocimiento más especializado de las características del producto que buscan adquirir, el cual, valga resaltarlo, debe cumplir con ciertas especificaciones para el cargue de sus accesorios.

69. Como complemento de lo anterior, se trae a colación lo afirmado por la Sección Primera en providencia de 13 de agosto de 2009¹⁹, oportunidad en la que se indicó lo siguiente:

[...] los relojes Rolex constituyen un bien de lujo dirigido a un grupo particular, lo que no ocurre con los productos de CASIO que, si bien no pueden ser adquiridos por todas las personas, no constituyen bienes suntuarios. Tal circunstancia es importante al momento de llevar a cabo el estudio de signos, porque **el consumidor promedio y el especializado no tienen el mismo nivel de atención cuando adquieren un producto, estando este último más atento a las características, cualidades y procedencia del bien que compra. (...) Lo anterior significa que aún cuando dos marcas sean semejantes e identifiquen la misma clase internacional de productos, es factible que no exista riesgo de confusión en virtud del consumidor especializado a quien va dirigido** y ello es precisamente lo que ocurre con ROLEX, cuyo grupo de mercado son personas con un nivel económico alto que conocen plenamente las cualidades de los relojes de esa marca y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece [...].(negritas fuera de texto original)

70. En este orden de ideas, es dable afirmar que, una vez realizado el análisis previo de la controversia, no es posible concluir que se genere riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, tanto por lo expresado con anterioridad como por el hecho

¹⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009. Rad.:2003 – 00111. Magistrado Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.

consistente en que el consumidor de estuches especiales no comprará sus productos en una papelería y, en sentido contrario, quien va comprar útiles de papelería no lo hará en una tienda especializada en estuches de protección.

71. Sumado a lo anterior, en el expediente no obran pruebas que den cuenta: (i) del perjuicio que la concesión de la marca nominativa PELICAN, le está causando a la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg.; (ii) de qué forma se está viendo afectada la distintividad de la marca PELIKAN (mixta), por la coexistencia de las mismas, y (iii) respecto de la confundibilidad respecto del del origen empresarial de los signos en controversia.

72. Así las cosas, el Despacho, preliminarmente, encuentra que la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015, no transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, motivo por el que denegará el decreto de la medida cautelar deprecada por la parte actora, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015, por las razones señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: Efectuar las anotaciones secretariales de rigor en la Sede electrónica para la Gestión Judicial - SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P 21 - 2)