

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2008 00167 00**

Actor: **EULER HERMES S.A.**

La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 19674 de 17 de agosto de 2005, 35165 de 26 de octubre de 2007 y 39407 de 28 de noviembre de 2007, proferidas por la **Superintendencia de Industria y Comercio** dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca nominativa “EULER HERMES”, para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

1.- LA DEMANDA

La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1.1- Pretensiones

Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 19674 de 17 de agosto de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca EULER HERMES

(Nominativa), para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 35165 de 26 de octubre de 2007, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 19674 en el sentido de confirmarla.

Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 39407 de 28 de noviembre de 2007, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución 35165 de 26 de octubre 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa.

Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada conceder el registro como marca del signo nominativo EULER HERMES en la clase 35 de la clasificación internacional, y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

1.2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda

1.2.1.- La sociedad EULER HERMES S.A., solicitó el registro como marca del signo denominativo EULER HERMES, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: información comercial; avalúos comerciales (estimativos) para el suministro de los servicios mencionados arriba solamente en las áreas de seguros y créditos.

1.2.2.- Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones, por lo cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, previo estudio de registrabilidad, mediante Resolución N° 19674 de 17 de agosto de 2005, resolvió negar el registro solicitado.

1.2.3.- Argumentó su confundibilidad con la marca mixta HERMES, registrada previamente bajo el certificado No. 244052, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: publicidad y negocios; servicios de importación y exportación, servicios de ventas al detal.

1.2.4.- En vista de lo anterior, la sociedad EULER HERMES S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

1.2.5.- La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 35165 de 26 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

1.2.6.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 39407 de 28 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Señala como tales los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política, así como el 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así:

1.3.1.- Que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió los mandatos constitucionales inscritos en los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Carta Política, toda vez

que a través de sus decisiones desprotege la propiedad intelectual y otorga un trato discriminatorio a la sociedad demandante, ya que en anteriores ocasiones otorgó el registro como marca para los signos EH EUKLER HERMES y EH en la clase 35.

1.3.2.- Que la entidad demandada incurrió en una interpretación errónea del artículo 136 literal a de la Decisión 486, por cuanto dice apartarse en la aludida disposición comunitaria para resguardar el interés general y el de los consumidores, a pesar de que esta hace referencia a los derechos de terceros.

1.3.3.- Que la hermenéutica desplegada por la Superintendencia se aparta del contenido mismo del artículo 136 *ibíd*, ya que las causales de irregistrabilidad allí previstas son relativas, lo que implica que pueden ser subsanadas y se dirigen a proteger derechos de terceros y no de los consumidores.

1.3.4.- Que el supuesto riesgo de confusión por el cual se negó el registro marcario es inexistente porque la inclusión de una marca en una misma clase del nomenclátor no implica que exista similitud o identidad entre las marcas, por el contrario, en esos casos resulta forzoso constatar los canales de comercialización, los medios de publicidad utilizados para dar a conocer las marcas, la relación o vinculación entre productos, el uso conjunto o complementario de estos y que sean del mismo género.

1.3.5.- Que vistos los servicios que amparan los signos en contienda, se encuentra con claridad que no acuden a los mismos canales de comercialización ni a los mismos medios de publicidad, así como tampoco existe vinculación entre los productos ya que no son complementarios ni del mismo género.

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio.

Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, con fundamento en los siguientes argumentos:

2.1.1.- Para la entidad resulta evidente que existe similitud entre el signo EULER HERMES, cuyo registro fue negado, y la marca previamente registrada HERMES, máxime si se tiene en cuenta que las dos distinguen servicios de la clase 35 de la clasificación internacional.

2.1.2.- Además de la semejanza entre los signos, la Superintendencia estima que se evidencia una relación entre los productos, lo que generaría una confusión en el consumidor en lo relativo a su origen empresarial. 2.1.3.- Según el criterio de la entidad demandada, los servicios de ambos signos se encuentran destinados a las mismas finalidades, por lo que resulta evidente que se comercializan a través de los mismos canales.

3.- PRUEBAS

Se allegaron como tales al proceso, los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados.

4.- ALEGATOS DE CONCLUSION

4.1.- Euler Hermes S.A.

4.1.1.- La parte actora, estando en la oportunidad legal para hacerlo, alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que entre los signos EULER HERMES y HERMES existen diferencias ortográficas, visuales y fonéticas, además de que buscan distinguir servicios que no se encuentran relacionados entre sí.

4.2.- Superintendencia de Industria y Comercio

4.2.1.- Por su parte, la Superintendencia manifestó que el principio de especialidad a que se hace referencia en la demanda se aplica sólo para aquellos signos que

pretendan distinguir los mismos productos o servicios o que se encuentre relacionados de algún modo. Bajo esa premisa, señaló que dada la semejanza fonética, visual y ortográfica de los signos, estos generan un riesgo de confusión en el consumidor y en el mercado.

4.2.2.- Finalmente puso de presente que si bien la marca que pretende ser registrada es mixta, su elemento predominante es el denominativo, de suerte que el examen de registrabilidad realizado en sede administrativa se ajusta a los postulados de la jurisprudencia andina.

5.- INTERPRETACION PREJUDICIAL¹

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 125-IP-2012 recibido en esta corporación el 4 de diciembre de 2012, concluyó:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

¹ Folios 202 a 211 del Cuaderno Principal.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **EULER HERMES** y el mixto **HERMES**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo **EULER HERMES** y los que distingue la marca registrada **HERMES**, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.”

6.- CONSIDERACIONES

6.1.- El acto administrativo enjuiciado

Está conformado por las resoluciones 19674 de 17 de agosto de 2005, 35165 de 26 de octubre de 2007 y 39407 de 28 de noviembre de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante

el cual se negó el registro de la marca EULER HERMES, para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

6.2.- Examen de los cargos

6.2.1.- Los cargos de nulidad que sustentan la demanda, convergen en señalar que los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio vulneran los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Carta Política. Además, que la decisión adoptada se encuentra sustentada en una interpretación errónea del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la CAN, que se dirige a la protección de derechos subjetivos de terceros y no a la del interés general. Por otra parte, estima que el riesgo de confusión que denotan los actos acusados es inexistente teniendo en cuenta que los productos amparados por los signos en disputa no utilizan los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad, lo que se explica porque los servicios no son complementarios y pertenecen a géneros distintos.

6.2.2.- Vistas así las cosas, la Sala se ve llamada a estudiar si la presunción de legalidad que reviste a los actos acusados fue desvirtuada por la parte demandante, lo que se traduce en constatar si en el proceso se probaron los cargos de nulidad ya anotados. Para conseguir este fin se hace imperioso analizar los siguientes aspectos: (i) Si los actos demandados son contrarios a los artículos de la Constitución Política expuestos en la demanda por los motivos y fundamentos explicados por la parte actora. (ii) Si la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 realizada por la Superintendencia fue equivocada, de suerte que compromete el fundamento de derecho de los actos administrativos. (iii) Si está probado que no existe conexidad competitiva entre los servicios que se pretenden amparar mediante el signo EULER HERMES y los amparados por la marca previamente registrada HERMES.

6.2.3.- En lo relativo a la violación de las normas constitucionales contenidas en los artículos 2, 4, 209 y 261 de la Constitución Política, la Sala no encuentra fundamentos suficientes que comprometan la validez de los actos demandados por

violación de estas disposiciones, conclusión a la que se arriba luego de revisar su contenido y alcance.

“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

(...)

Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

(...)

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

(...)

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

6.2.4.- Frente al cargo de violación del artículo 4º superior, vale recordar que el aludido canon constitucional consagra la llamada “supremacía de la constitución”, en virtud de la cual ésta se erige como norma jurídica aplicable y exigible a cuyo contenido se encuentra sometido el ordenamiento jurídico, de manera tal que, en caso de contradicción entre ésta y otra norma se preferirá aquélla, para lo cual el mismo orden constitucional se encuentra dotado de herramientas efectivas para hacer prevalecer la Carta Política.

6.2.5.- En armonía con lo anterior, el cargo expuesto sólo podrá ser aceptado cuando se demuestre que la administración ha vulnerado de manera directa o indirecta la Constitución como quiera que su decisión no se encuentra sometida y determinada a los postulados que esta contiene. Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se advierte transgresión alguna de las normas invocadas, razón por la cual la nulidad por este aspecto no se encuentra llamada a prosperar, tal y como se pasará a explicar.

6.2.6.-El artículo 2º de la Constitución Política describe los fines esenciales del Estado desde la perspectiva del estado social de derecho, esto es, que el aparato estatal se ponga al servicio de las personas a fin de asegurar la efectividad de los derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico.

6.2.7.- En este contexto la actuación administrativa cuestionada no desconoce el referido mandato constitucional como quiera que, contrario a lo que expone la parte actora, refleja el ejercicio de una competencia legal puesta al servicio de las personas para proteger sus derechos subjetivos y colectivos. Respecto los primeros, se ven efectivamente protegidos cuando se registra una marca porque cumple con los requisitos que para el efecto exige la ley, o cuando se niega el registro de un

signo al constatar que aceptarlo como marca registrada vulneraría derechos de terceros. En cuanto el interés de la colectividad, se resguarda al conceder y negar registros de signos distintivos dado que, en el primero de los casos, permite a los consumidores identificar un producto o servicio por el signo que los distingue, mientras que, cuando lo niega, evita que el público consumidor incurra en error.

6.2.8.- Ahora bien, el hecho de que una autoridad administrativa se niegue a acceder a la petición que ante ella eleve un particular, no conlleva *per se* el desconocimiento de los fines esenciales del Estado, máxime cuando dicha decisión se encuentra amparada bajo presunción de legalidad. Se debe reparar en que la función administrativa materializada en el cumplimiento de las disposiciones legales referidas a la propiedad intelectual, se encuentra dirigida al cumplimiento del fin estatal de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, de suerte que, cuando la autoridad niega un registro marcario porque considera que con este se verían afectados derechos de terceros o el interés general, está contribuyendo a la efectiva consecución de los fines del Estado y no atentando contra ellos.

6.2.9.- El mismo análisis merece el argumento tendiente a establecer la violación del artículo 61 *ejusdem*, habida cuenta de que la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual se encuentra limitada por el tiempo y las formalidades que establezca la ley, lo que implica que sólo será merecedor del respaldo estatal aquella producción del intelecto que cumpla con las condiciones impuestas por el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas no se presenta vulneración de la Constitución ya que la decisión administrativa precisamente invoca como fundamento para negar el registro que el signo no cumple con algunos de los requisitos impuestos en la norma comunitaria, lo que implica el cumplimiento del referido artículo 61 superior, ya que, se reitera, la protección de la

propiedad intelectual se ve condicionada por la misma norma constitucional al cumplimiento de las exigencias legales.

6.2.10.- Según el actor, la violación del artículo 209 constitucional se evidencia ya que la actuación administrativa es contraria el principio de igualdad, dado que la marca EULER HERMES ya había sido registrada anteriormente para la clase 35.

6.2.11.- Si bien le asiste razón al demandante en cuanto que el principio de igualdad debe ser tenido en cuenta para el ejercicio de la función administrativa y por ende las autoridades se ven llamadas a evitar tratos discriminatorios injustificados, visto el caso concreto la Sala no advierte violación alguna. En el presente asunto, el hecho de que la Superintendencia haya negado el registro de una marca a pesar de que anteriormente esta había sido registrada, no constituye discriminación de ningún tipo toda vez que el examen de registrabilidad debe hacerse de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas vigentes al momento de la solicitud de registro, de manera que si estas cambian con el tiempo el resultado del estudio para otorgar o negar el registro también puede variar, quedando plenamente justificado el cambio de decisión.

6.2.12.- Confirma el anterior argumento la exigencia contenida en la norma comunitaria que apunta a obligar a la oficina nacional competente a realizar el estudio de registrabilidad correspondiente ante cualquier solicitud de registro marcario, en ese sentido la interpretación prejudicial dada en el plenario es contundente en señalar:

“La sociedad demandante argumentó que la SIC está violando el principio de igualdad, ya que anteriormente se había concedido a favor de la sociedad **EULER HERMES S.A.**, el registro de las marcas mixtas **EH EULER HERMES** (clase 35) y **EH** (clase 35). Por tal motivo, es necesario referirse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales² ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la*

² Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”³.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en

³ Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedido en el proceso 22-IP-2012, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.

cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.”

6.2.13.- Según lo visto resulta viable concluir que el principio de igualdad no ha sido violado por la Superintendencia Nacional de Salud, ya que su decisión no comporta un trato discriminatorio por el hecho de negar el registro de una marca que en anteriores ocasiones había sido registrada, ya que tal proceder obedece al estudio de registrabilidad ajustado al caso concreto y a las particularidades del signo conforme las circunstancias del momento de la solicitud.

6.2.14.- El siguiente de los aspectos a dilucidar consiste en establecer el alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el actor estima que esta norma fue malinterpretada por la Superintendencia. Se trata de establecer si los fundamentos de derecho del acto mediante el cual se negó el registro de la marca EULER HERMES son adecuados, en tanto que se discute si la norma citada por la entidad demandada sirve para soportar jurídicamente el argumento esgrimido por la autoridad administrativa tendiente a proteger los derechos del consumidor.

6.2.15.- En este contexto se debe establecer si el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 tiene por objeto preservar los derechos de los consumidores o si por el contrario se encuentra exclusivamente destinado a la protección de derechos subjetivos individuales que se encuentran en cabeza de terceros determinados. La norma en mención es del siguiente tenor:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

6.2.16.- A primera vista pareciera que la disposición supranacional tiene por objeto la protección exclusiva de derechos de terceros, teniendo en cuenta que las causales se encuentran previstas como eventos en los cuales deberá negarse el registro como marca de un signo cuando su uso comercial afecte indebidamente tales derechos. Sin embargo, esa lectura de la norma supranacional resultaría a todas luces restringida, ya que el objeto del ordenamiento jurídico en cuanto a marcas se refiere no se limita a proteger derechos subjetivos.

6.2.17.- Para arribar a esta conclusión debe recordarse que, conforme el artículo 61 de la Constitución política, el derecho marcario tiene una doble connotación desde el punto de vista de la protección que le es exigible al Estado: (i) salvaguardar los derechos individuales y subjetivos de quienes registran un signo y (ii) evitar que los consumidores se vean engañados debido al riesgo de confusión que exista entre dos o más marcas.

6.2.18.- A propósito del objeto del derecho marcario, esta Sección ha reconocido que a través de él se busca la protección de los derechos del consumidor, por lo que resulta inapropiado perder de vista que “el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia.”⁴

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2001-0160. Fallo de 20 de agosto de 2004. C. P. Camilo Arciniegas Andrade.

6.2.19.- En el mismo sentido de lo que aquí se ha dicho, la interpretación prejudicial dada para este asunto sostiene que la prohibición de registrar un signo confundible con una marca previamente registrada busca proteger los intereses de su titular y los derechos del consumidor:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.”⁵

6.2.20.- Con todo, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 busca cumplir con el objeto dual del que se viene pregonando respecto de la normatividad marcaría, ya que impide el registro como marca de un signo que afecta indebidamente el derecho de un tercero y al mismo tiempo ampara los derechos del consumidor.

6.2.21.- En conclusión, es dable asegurar que el error de derecho por falsa interpretación imputado a los actos demandados es inexistente, ya que los actos acusados se encuentran debidamente fundamentados como quiera que apuntan a asegurar los derechos del consumidor y los intereses del titular de la marca previamente registrada.

6.2.22.- Para finalizar, la Sala se detendrá en estudiar el punto relacionado con la falta de conexidad competitiva entre el signo EULER HERMES y la marca previamente registrada HERMES, siguiendo las reglas que para el efecto se expusieron en la interpretación prejudicial.

6.2.23.- Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo:

“Como los signos en conflicto amparan servicios diferentes pero de la misma clase, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, se analice el grado de vinculación o relación competitiva de

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 125-IP-2012

los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) *Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.*

b) Canales de comercialización: *Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.*

c) Similares medios de publicidad: *Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de*

difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: *Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

e) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

f) Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028*

de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”.

La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo **EULER HERMES** y los que distingue la marca registrada **HERMES**, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.”

6.2.24.- Sobre el particular, la parte actora sostuvo a lo largo del proceso que entre los signos en contienda no existe conexidad competitiva habida cuenta de que no usan los mismos canales de comercialización ni similares medios de publicidad, y que no existe relación o vinculación entre los servicios ni tienen uso complementario.

6.2.25.- Ahora bien, teniendo en cuenta que lo alegado por la parte actora se encuentra dirigido a controvertir la falta de conexidad competitiva, tal circunstancia debe ser acreditada probatoriamente, de manera que se pueda constatar la falta de similares medios de publicidad, que no existe relación o vinculación entre los servicios y que su uso no es conjunto o complementario.

6.2.26.- Lo anterior encuentra asiento en el principio de autorresponsabilidad consagrado en el artículo 177 del C. de .P. C., que impone a las “partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este principio, que además da lugar a la llamada carga de prueba, busca que las partes desarrollen una actividad probatoria útil tendiente a otorgarle certeza al Juez de que su dicho, planteamiento o tesis, tiene asidero.

6.2.27.- Así las cosas, la Sala encuentra que la labor probatoria de la parte demandante en este punto es deficiente, ya que no allegó ningún elemento probatorio que demostrara la falta de conexidad competitiva. En efecto, para lograr desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, le correspondía a la actora probar que los servicios distinguidos por los signos **EULER HERMES** y **HERMES** son comercializados en lugares y por medios de difusión publicitarios

distintos. Además, que entre ellos no existe una relación o vínculo tal que lleve crear el riesgo de confusión en el público consumidor, así como tampoco son complementarios dado que uso de un producto no supone el de otro.

6.2.28.- Pues bien, teniendo en cuenta que no se acreditaron probatoriamente los fundamentos expuestos en la demanda tendientes a sostener que no existe conexidad competitiva entre los signos enfrentados, el cargo no tiene la vocación de enervar la legalidad de los actos acusados.

6.2.29.- En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Ausente con excusa