



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente (E): **CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO**

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación núm.: 11001 0324 000 2010 00034 00
Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Referencia: MARCA NOMINATIVA HALUX

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina –tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho- presentó la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. contra las Resoluciones números 7812 de 24 de febrero de 2009, 26623 de 28 de mayo de 2009, y 36155 de 21 de

julio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca "HALUX" (nominativa), solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda.

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad - tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho- para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

Pretensiones.

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 07812 de 24 de febrero de 2009 y 26623 de 28 de mayo de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se negó el el registro de la marca HALUX (nominativa), solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HALUX (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

4. Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar las costas y gastos del proceso.

Fundamentos de hecho.

El 28 de marzo de 2007 SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo HALUX, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de propiedad Industrial número 576, la sociedad THOMAS BETTS INTERNATIONAL, INC. presentó oposición a la misma por considerar que la marca solicitada era similarmente confundible con su marca HAZLUX. La sociedad COOPER INDUSTRIES INC. también presentó oposición a dicha solicitud con sustento en el registro previo de la marca HALO.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 07812 de 24 de febrero de 2009, declaró fundada solamente la oposición presentada por la sociedad Thomas Betts International, Inc., y negó el registro solicitado, acto éste contra el cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El recurso de reposición fue resuelto por la citada funcionaria por Resolución número 26623 de 28 de mayo de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado.

Normas violadas y concepto de la violación.

Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio, por indebida aplicación, de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Afirma que no existe conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, y que aunque éstas identifican productos de la misma clase (11) pueden coexistir en el mercado, como quiera que los productos que cada una de ellas ampara son suficientemente diferentes: la marca registrada HAZLUX distingue *“artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad y partes de los mismos”*, mientras que la marca HALUX distingue *“aparatos de alumbrado, especialmente, lámparas, linternas y reflectores de luz”*. En ese orden, el cotejo marcario debe limitarse a definir si es posible que se presente el denominado riesgo de confusión y de asociación entre dos marcas que distinguen productos tan diferentes.

Precisa que el hecho de ser ambos productos referidos a la “electricidad” y pertenecer a la clase 11 no implica que estén directamente relacionados, por cuanto se trata de productos plenamente autónomos que tienen incluso un público consumidor independiente. Y agrega que ello se conoce como la *“regla de la especialidad”*, la cual supone que cuando una marca ha restringido o limitado su cobertura a determinados productos de la clase a la que pertenece, al momento de compararla con otra idéntica o similar de la misma clase, únicamente deben tenerse en cuenta aquellos productos que cubre y no la totalidad de los productos y/o servicios de la clase.

Señala que para efectos de determinar la conexión competitiva entre los productos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puesto de relieve el tema de la finalidad de aquellos, y que en este caso es claro que la finalidad de los productos que amparan las marcas enfrentadas es distinta: los de SODIMAC pretenden simplemente satisfacer la necesidad de iluminar espacios oscuros, en tanto que los de la sociedad opositora están asociados a cumplir funciones propias de ciertas actividades industriales. Anota a ese respecto que al revisar la página de internet del titular de la marca HAZLUX se encuentra que su función principal es la de producir aparatos que permitan controlar el constante incremento de la potencia de la energía (transformadores) en industrias principalmente, aparatos que –en su concepto- únicamente son comprados y utilizados por personal capacitado en determinados lugares (industrias) para cumplir una función reguladora de energía dentro de procesos industriales claros.

Apunta que resulta absurdo señalar -como lo hace la entidad demandada- que se trate de productos relacionados con la utilización y manipulación de energía y que por tal razón se encuentren competitivamente conectados.

Destaca, de otro lado, que no se está en presencia de productos que se puedan sustituir uno por otro, pues *“su finalidad es tan diferente, que la sustitución se hace IMPOSIBLE”*¹, y que tampoco se pueden considerar productos complementarios, ya que el consumo de uno no implica el del otro.

Aduce que el consumidor de cada uno de los productos también es totalmente distinto (en un caso, consumidor medio, y en el otro, consumidor especializado), diferencia ésta que también supone que los canales de comercialización y los medios de publicidad de cada producto sea igualmente disímil. En efecto, las lámparas y

¹ Folio 33 del expediente.

linternas son productos accesibles al público en general a través de almacenes y grandes superficies, y se promocionan a través de comerciales en radio, televisión, revistas, periódicos y demás medios utilizados para publicitar productos de consumo general, en tanto que un aparato para controlar descargas eléctricas a nivel industrial no se comercializa *necesariamente* en este tipo de almacenes (dada su especialidad y sofisticación no se producen en masa e indiscriminadamente) y para su promoción se utilizan medios directos con los clientes.

Destaca que la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a señalar que los productos están relacionados con la “*manipulación de energía*”, sin detenerse a estudiar los argumentos planteados por SODIMAC.

Concluye, en este orden, que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva capaz de generar riesgo de confusión.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados.

Señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Afirmó que entre el signo solicitado HALUX y la marca registrada HAZLUZ se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, si se tiene en cuenta que el primero reproduce el

segundo, diferenciándose únicamente en la no inclusión de la letra Z, diferencia éste que no hace suficientemente distintivo al signo solicitado.

Precisó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos enfrentados, pues *“...se trata de productos de la misma clase 11 internacional relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica, guardando así relaciones de complementariedad en procesos industriales vinculados a este tipo de energía, compartiendo canales de comercialización y publicidad como tiendas y revistas especializadas en la industria”,* razón por la cual *“el registro del signo solicitado derivaría en riesgo de confusión en el mercado”².*

2.2. La sociedad Thomas & Betts International, Inc., tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.

Apuntó que dado el derecho de exclusividad que ostenta sobre la marca HAZLUX para identificar productos de la clase 11, no resulta procedente el registro de la marca HALUX, el cual es un signo confundiblemente semejante con aquél.

Señaló que la marca HALUX es irregistrable debido a su evidente similitud con la marca HAZLUX, tanto desde el campo ortográfico y visual como del fonético, lo que genera un claro riesgo de confusión y de asociación. En efecto: i) la primera contiene en su conjunto parte esencial de la marca registrada, pues reproduce 5 de las 6 letras que conforman la unidad lingüística de ésta, sin que la supresión de la consonante “Z” le imprima suficiente distintividad, al punto que el consumidor puede asociarla con el origen empresarial de la previamente registrada; ii) visualmente no hay una diferencia notoria que permita la individualización de los productos que habrá de distinguir la marca solicitada por los

² Folio 63 del expediente.

consumidores; y iii) la pronunciación de las palabras es casi idéntica.

Afirmó que sí existe conexión competitiva entre los productos que amparan ambas marcas, pues no es cierto que los productos respectivos no compartan los mismos canales de comercialización. A su juicio, es común encontrar en los establecimientos de comercio especializados dedicados a la venta de artículos eléctricos y sus partes, la comercialización de todo tipo de material eléctrico, desde interruptores, bombillos, lámparas, reflectores, linternas, artefactos de baja descarga y alta descarga eléctrica.

Destacó que en el sector de los artículos eléctricos de alta intensidad es común encontrar lámparas de alumbrado y reflectores de luz utilizados para la industria.

Precisó que los productos que pretende distinguir el signo cuyo registro se solicita se relacionan con los productos identificados con la marca HAZLUX, en tanto se refieren a la transmisión, generación y/o recepción de energía eléctrica (aparatos de alumbrado en el signo solicitado y artefactos para descargas eléctricas en la marca HAZLUX), y que a su vez los consumidores finales de dichos productos serán los mismos, en cuanto pretenderán satisfacer una misma necesidad que es la adquisición de elementos relacionados con la electricidad para su utilización en actividades afines, de forma tal que no es predicable que se trate de productos que aun estando en la misma clase del nomenclátor internacional sean productos disímiles.

Estimó que, en ese orden, es claro el riesgo de confusión y de asociación que se generaría al permitirse el registro de la marca solicitada por la parte actora.

Señaló, finalmente, que al ser confundible el mencionado signo no resulta apto para distinguir productos en el mercado, de forma tal que no se vulneraría tampoco lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486.

2.3. La sociedad **Cooper Industries, INC.**, tercero con interés directo en el proceso, aunque fue notificada legalmente de la demanda no la contestó.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público

Las partes demandante y demandada presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. De los terceros con interés directo en el proceso solo intervino la sociedad Thomas & Betts International, Inc., para reiterar también los argumentos que expuso al contestar la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 065-IP-2013 de 15 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: *El Juez Consultante debe analizar si el signo HALUX (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la*

Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

TERCERO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.*

CUARTO: *La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.*

QUINTO: *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.*

SEXTO: *Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la*

conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma Clase 11, pero que especifican el tipo de producto que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.”

II.- CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados.

Mediante las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio *declaró fundada la oposición* presentada por la sociedad Thomas & Betts International, Inc., sustentada en el registro previo de la marca HAZLUX en la clase 11, y *negó el registro de la marca HALUX* (nominativa) solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos comprendidos en misma clase de la Clasificación Internacional de Niza³.

2.- La normativa andina aplicable.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza*

³ En el procedimiento administrativo también se presentó oposición a la solicitud de registro marcario por parte de la sociedad COOPER INDUSTRIES INC., con sustento en el registro previo de la marca HALO. Como la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada esta oposición, la Sala no incluirá esta marca en el análisis marcario respectivo.

del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

[...].”

“Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]

b) carezcan de distintividad.

[...].”

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;

[...].”

3. Análisis de fondo

3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse

riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

3.2. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 065-IP-2013, dictada en este proceso:

(i) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los

elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica.

(ii) En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, pues éste último cotejo no lo realiza el consumidor o usuario común.

(iii) Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

(iv) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Así mismo, conforme a la interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: *ortográfico*, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; *fonético*, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y *conceptual*, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

De otro lado, se precisa por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la clase 11 a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar

los criterios relacionados con ésta. Sobre este aspecto en la interpretación se señala lo siguiente: *“Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.”*

3.3. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

HALUX

Marca solicitada en la Clase 11, para identificar *“aparatos de alumbrado, especialmente, lámparas, linternas y reflectores de luz”*.

HAZLUX

Marca registrada en la Clase 11, para identificar *“artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad y partes de los mismos”*.

3.4. Al observar la estructura de los signos enfrentados, la impresión de conjunto -esto es, como una unidad marcaria- permite a la Sala concluir que entre estos existen evidentes similitudes ortográficas. En efecto, el signo solicitado está compuesto de cinco letras que además de ser idénticas a cinco de

las seis letras que conforman la marca registrada (H-A-L-U-X), se ubican en la misma posición (los dos primeros fonemas en ambas son H y A, en tanto que los tres últimos son L, U y X).

La estructura similar de los signos implica que desde el punto de vista fonético también existan similitudes sustanciales entre ellos. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera parecida, así:

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

Desde el punto de vista ideológico o conceptual no se encuentra similitud, por tratarse de expresiones de fantasía que no tienen significado propio en nuestro idioma.

Estas similitudes permiten establecer a la Sala la existencia de un riesgo de confusión y de asociación que podría inducir a error al público consumidor.

3.5. Ahora bien, en la demanda se alega la inexistencia de conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴ ha establecido los siguientes factores y criterios para establecer la conexión competitiva entre los productos:

⁴ Interpretación prejudicial 78-IP-2010.

*“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 (sic) 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) (Negrillas agregadas por la Sala)

Pues bien, al revisar el expediente, encuentra la Sala que en la demanda se alega por la actora que el hecho que ambos productos se refieran a la "electricidad" y pertenezcan a la clase 11 no implica que entre ellos exista conexión competitiva. Agrega que en virtud de la "regla de la especialidad", cuando una marca ha restringido o limitado su cobertura a determinados productos de la clase a la que pertenece, al momento de compararla con otra idéntica o similar de la misma clase únicamente deben tenerse en cuenta aquellos productos que cubre y no la totalidad de los productos y/o servicios de la clase.

La demandante estima que no puede predicarse conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, toda vez que estos tienen una finalidad diferente y no son sustituibles, y que sus canales de comercialización y publicidad, al igual que sus consumidores, también son diferentes. Afirma, en ese sentido, que se trata de bienes sofisticados cuya producción no es masiva y que se promocionan directamente con los clientes.

Para la Sala las anteriores alegaciones constituyen apreciaciones subjetivas de la parte actora que, por si solas, no tienen la fuerza suficiente para desvirtuar la conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas en conflicto establecida por la entidad demandada en los actos acusados (aparatos relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica). En este caso, el dicho de la demandante carece de sustento probatorio, lo que impide tener como debidamente acreditadas las situaciones que alega⁵.

En efecto, no se allegó al expediente ningún elemento de convicción acerca de la forma de producción y de promoción de los bienes que identifica la marca solicitada por el actor, como tampoco prueba alguna que demuestre que los productos no tengan relación o vinculación, ni que no compartan los mismos medios de comercialización y de publicidad, de tal suerte que no se encuentra desvirtuada la afirmación contenida en la Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, acto acusado en este proceso, según la cual *“[d]e acuerdo a los factores de conexión competitiva se trata de productos de la misma clase 11 internacional relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica, guardando así relaciones de complementariedad en procesos industriales vinculados a este tipo de energía, compartiendo canales de comercialización y publicidad como tiendas y revistas especializadas en la industria”*.

3.6. En ese contexto, no encuentra la Sala que exista violación, por indebida aplicación, de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como quiera que la marca solicitada sí está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en esta norma, por ser confundible con la marca HAZLUX previamente registrada para distinguir productos en la Clase 11.

⁵ Debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 177 del C.P.C. *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

4.- Conclusión.

Por lo anterior, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVÍESE 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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado (E)