



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020120030600

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Cámara de Comercio de Armenia

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda

Temas: Nombre comercial protegido como causal de irregistrabilidad; uso del nombre comercial como presupuesto de existencia del derecho; derecho de autor de un tercero como causal de irregistrabilidad; derechos de autor sobre títulos de las obras

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por la Cámara de Comercio de Armenia contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

¹ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.



I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Cámara de Comercio de Armenia, en adelante la parte demandante², presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138⁴ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁵, que se adecuó⁶ a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172⁷ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁸, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, “*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario*”⁹, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro de la marca nominativa RUTA DEL CAFÉ que identifica servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje

² Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2

³ Cfr. Folios 39 a 58.

⁴ “[...] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel [...]”.

⁵ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

⁶ En el auto admisorio de la demanda.

⁷ “[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]”

⁸ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

⁹ Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo nominativo RUTA DEL CAFÉ para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



Cafetero Risaralda, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones¹⁰:

“[...] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 42687 de fecha 16 de Agosto de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10-076648, mediante la cual concede el registro de la marca mixta RUTA DEL CAFÉ para distinguir servicios en la clase 41 Internacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del derecho, se CANCELE el certificado de registro de la marca mixta [sic] RUTA DEL CAFÉ otorgada a CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERA: Que se ordene comunicar la [sic] anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

*CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la gaceta de propiedad industrial [...]”.*¹¹

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 25 de junio de 2010¹², el registro como marca del signo nominativo RUTA DEL CAFÉ, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 10 de diciembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 623, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte

¹⁰ Cfr. Folio 40.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Según consta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente núm. 10-076648.



demandante, con fundamento en los derechos de autor y la notoriedad del signo RUTA DEL CAFÉ.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo RUTA DEL CAFÉ para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b) y f) del artículo 136¹³ de la Decisión 486¹⁴ y el artículo 29¹⁵ de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así:

Primer cargo: Violación del literal f) del artículo 136 la Decisión 486

6.1. Señaló que “[...] el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ” presentado al Banco Interamericano de Desarrollo constituye una obra literaria, y por ende el

¹³ “[...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

[...]b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; [...]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; [...]”.

¹⁴ “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

¹⁵ “[...] Artículo 29.- El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso[...].”.



haber tomado su nombre y haberlo registrado como marca constituye una violación al Derecho de Autor. [...]”¹⁶.

6.2. Concluyó que “[...] la marca RUTA DEL CAFÉ, debe ser cancelada y el acto administrativo anulado, pues constituye una clarísima infracción al derecho de autor en cabeza de mi mandante [...]”¹⁷.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 136 la Decisión 486

6.3. Sostuvo que “[...] el registro concedido, también constituye una clara infracción al nombre comercial ‘RUTA DEL CAFÉ’, pues el nombre comercial es aquel que identifica al empresario en el giro ordinario de sus negocios; y el proyecto denominado ‘RUTA DEL CAFÉ’, es precisamente eso, una manifestación del giro ordinario de los negocios, pues se trata de una empresa destinada a explotar y aumentar el turismo en la región [...]”¹⁸.

6.4. Manifestó que “[...] el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, es así que el derecho sobre el nombre comercial ‘Ruta del Café’, corresponde a mi mandante, pues fue quién ideó el proyecto y lo está ejecutando [...]”¹⁹.

6.5. Agregó que “[...] es mi mandante quién ha usado el nombre comercial ‘RUTA DEL CAFÉ’ primero, antes de ser registrado como marca por la Corporación Cámara de Comercio de Risaralda [...]”²⁰.

6.6. Añadió que “[...] el derecho prevalente u preferente es el que ‘domina’ el presunto derecho posterior y por tanto es dicho derecho posterior el que debe desaparecer del panorama jurídico [...]”²¹.

¹⁶ Cfr. Folio 43.

¹⁷ Cfr. Folio 49

¹⁸ Cfr. Folio 50

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Cfr. Folio 51

²¹ *Ibidem*.



6.7. Por último, concluyó que “[...] es por ello que debe anularse el acto administrativo creador del registro de la marca, derecho posterior, y es por ello que debe cancelarse el certificado de registro correspondiente [...]”²².

Tercer cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

6.8. La parte demandante manifestó que, con la expedición del acto administrativo acusado, la parte demandada violó el principio de seguridad jurídica, toda vez que “[...] en otro expediente administrativo (11-180845) en el que se solicitó la marca ‘RUTA DEL CAFÉ’ por parte de la Corporación Cámara Colombiana De Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda, para distinguir servicios de la clase 39 Internacional, y en la que hubo oposición por parte de la Cámara de Comercio de Armenia, La Superintendencia de Industria y turismo mediante resolución número 39152 de junio 27 de 2012, la negó [...]”²³.

6.9. La parte demandante citó un fragmento de la referida resolución núm. 39152 de junio 27 de 2012 y señaló que “[...] ese mismo raciocinio que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, lo hubiese podido hacer en los demás procesos administrativos en que se solicitó la marca ‘RUTA DEL CAFÉ’ y sus diferentes variaciones, pues dependiendo de la clase, describe productos o servicios que indican los atractivos de la región [...]”²⁴.

6.10. Por último, concluyó que “[...] con la marca registrada, se busca proteger productos destinados a utilizarse con la finalidad de hacer propaganda en la zona cafetera e impedir con ello que la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA publicite su proyecto y programa RUTA DEL CAFÉ [...]”²⁵.

²² Ibidem.

²³ Cfr. Folio 52

²⁴ Cfr. Folio 53

²⁵ Ibidem.



Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada²⁶ contestó la demanda²⁷ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

7.1. Sostuvo, luego de citar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,²⁸ que “[...] para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que se cumplan con los siguientes requisitos: (i) Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. (ii) Se debe establecer si la marca que distingue determinados productos o servicios en el mercado, es susceptible de crear confusión a los consumidores con la obra que se encuentra amparada por derechos de autor, porque de lo contrario, se estaría avalando un monopolio de todos los signos que guardan relación con obras literarias, artísticas y/o científicas protegidas por la normativa de propiedad intelectual [...]”²⁹.

7.2. Señaló que “[...] el proyecto ‘RUTA DEL CAFÉ’ busca promover el turismo nacional e internacional en el departamento del Quindío, mientras que -por su lado- la marca ‘RUTA DEL CAFÉ AROMADE UN PUEBLO’ (mixta) busca proteger los productos agrupados de la Clase 30 Internacional, situaciones disímiles y que se encuentran lejos de causar confusión en el mercado [...]”³⁰.

7.2. Concluyó que “[...] pese a que la norma no consagra ningún ritualismo para la protección de los derechos de autor, en el expediente administrativo si debe obrar pruebas que le permita a la Superintendencia de Industria y Comercio, establecer

²⁶ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 86 a 89

²⁷ Cfr. Folios 77 a 85

²⁸ Interpretación Prejudicial núm. 32-IP-97

²⁹ Cfr. Folio 81

³⁰ Cfr. Folio 82

la existencia real de la obra que se pretende proteger bajo las normas de propiedad intelectual, la titularidad de la misma, el alcance y su antigüedad, para realizar la comparación respectiva con el signo solicitado y así determinar su procedencia, pruebas que brillan por su ausencia dentro de las actuaciones surtidas en la Entidad [...]”³¹.

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

7.3. Indicó que “[...] el nombre comercial, contrario a la marca, es entendido como el signo que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil, a contrario sensu, la marca identifica al producto o servicio ofrecido por la sociedad y/o el empresario [...]”³².

7.4. Añadió que “[...] el derecho de la marca se adquiere con su registro, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con su uso. Por lo tanto, el derecho sobre la marca se pierde si no se renueva el registro, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se pierde si no se usa de manera continua, de allí surge la importancia de que se pruebe el uso real del nombre comercial del cual se exige su protección en el mercado [...]”³³.

7.5. Manifestó que la parte demandante no demostró “[...] que la denominación ‘RUTA DEL CAFÉ’ se encuentra protegida como un nombre comercial, es más, ni siquiera en sede judicial se encuentra prueba que permita inferir que al hacer referencia a ‘RUTA DEL CAFÉ’ en [sic] el consumidor piensa de inmediato en LA CÁMARA DE COMERCIO DE ANTIOQUIA [sic] [...]”³⁴.

7.6. Agregó que “[...] la frase ‘RUTA DEL CAFÉ’ fue la denominación dada por LA DEMANDANTE a un proyecto presuntamente elaborado y presentado en el concurso promovido por el Banco Interamericano, lo que dista por completo del

³¹ Ibidem.

³² Cfr. Folio 83

³³ Ibidem.

³⁴ Ibidem.

concepto de nombre comercial, ya que dicha denominación fue utilizada para identificar un proyecto turístico pero que no tiene un nivel de recordación y asociación en el público consumidor para que pueda ser protegido como un nombre comercial, pues es claro que el consumidor -al escuchar 'RUTA DEL CAFÉ'- no lo relaciona inmediatamente con la Cámara de Comercio de Antioquia [sic], ni mucho menos es la frase por medio de la cual el consumidor identifica la actividad comercial de la accionante [...]"³⁵.

7.7. Concluyó que "[...] la actora no probó dentro del plenario que, en efecto, el nombre utilizado en un proyecto denominado 'RUTA DEL CAFÉ' tiene tal nivel de recordación y asociación en el público que le permita al consumidor identificar y asociar dicha denominación con la cámara de Comercio de Antioquia [sic], por lo cual, este cargo no debe prosperar [...]"³⁶.

Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

7.8. Manifestó que "[...] la SIC aplicó el principio de la independencia judicial en el estudio de registrabilidad de la marca 'RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO', [sic] lo que quiere decir que a pesar de la Entidad en el proceso 11-180845 negó el signo 'RUTA DE CAFÉ', la SIC no estaba obligado [sic] a seguir los mismos criterios expuestos en dicho análisis, pues las circunstancias de hecho y de derecho son disímiles en cada caso. Así las cosas, cada solicitud de registro de marca, cualquiera que sea, es totalmente independiente a otros procesos que se hubieren llevado en esta Entidad, y al análisis inicial de que realiza la Dirección de Signos Distintivos, lo cual, no obliga a la Entidad a adoptarla misma decisión en cada caso [...]"³⁷.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Cfr. Folios 83 y 84.

³⁷ Cfr. Folio 85.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso³⁸ contestó la demanda³⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Argumentó, mediante una excepción que denominó falta de legitimación en la causa por activa y abuso de las vías procesales, que “[...] *el actor no tiene legitimación en la causa al no haberse opuesto a la concesión del registro que legalmente obtuvo la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA [...]*”.⁴⁰ Concluyó señalando que “[...] *la presente demanda corresponde a un abuso del derecho de las vías procesales, pues de antemano la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA es consciente de su banal pretensión pues no le asiste el derecho, desgastando inútilmente el aparato jurisdiccional con una acción temeraria [...]*”.⁴¹

Respecto del cargo de violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

8.2. Señaló que “[...] *la ‘RUTA DEL CAFÉ’ no es una obra artística y por lo tanto sobre ella no recaen Derechos ni morales ni mucho menos patrimoniales [...]*”.⁴²

8.3. Sostuvo que “[...] *no resiste el más leve análisis pensar que ‘RUTA DEL CAFÉ’ sea una obra artística. El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras de carácter estético, característica que no reúne un proyecto empresarial pues ni es una pintura, ni una obra literaria, ni una película ni un programa de computo ni una canción [...]*”.⁴³

³⁸ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 159

³⁹ Cfr. Folios 150 a 158.

⁴⁰ Cfr. Folio 154.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Cfr. Folios 152 a 153

⁴³ Cfr. Folio 155

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

8.4. Expresó que “[...] tampoco es la ‘RUTA DE [sic] CAFÉ’ un nombre comercial que identifique una actividad económica, una empresa ni un establecimiento mercantil. [...]”⁴⁴ La CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no demostró ni en vía gubernativa ni ahora en vía contencioso administrativa un real, sostenido y relevante uso de la expresión ‘RUTA DEL CAFÉ’ como nombre comercial. La gran mayoría de los documentos que aportó provienen de terceros y en todo caso no son apto [sic] para demostrar operaciones mercantiles; solo se trata de promesas e intenciones de negocios [...]”⁴⁵.

Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

8.5. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no desarrolló su concepto frente a este cargo.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 9 de septiembre de 2014⁴⁶, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017,⁴⁷ en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[...] la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales b) y f) de la Decisión 486 [...]”⁴⁸,

⁴⁴ Cfr. Folio 153

⁴⁵ *Ibídem*

⁴⁶ Cfr. Folio 197

⁴⁷ Cfr. Folios 213 a 227

⁴⁸ Cfr. Folio 213

interpretó el artículo 136 literales b) y f), y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que le son aplicables, así como de oficio interpretó los artículos 190 y 191 de la referida Decisión 486.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda⁴⁹, llevó a cabo la audiencia inicial, el 24 de abril de 2019⁵⁰, en donde se surtieron las siguientes actuaciones:

12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso.

12.2. Se declaró saneado el proceso.

12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada.

12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial.

12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias.

⁴⁹ Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

⁵⁰ Cfr. Folios 262 a 278



- 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud.
- 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.
- 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial protegido como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre

la protección del derecho de autor de un tercero como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.⁵¹ de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80⁵² de 12 de marzo de 2019⁵³, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado⁵⁴ es el siguiente:

19.1. **La Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011⁵⁵**, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa RUTA DEL CAFÉ, en la que se indicó:

“[...]”
2. Caso concreto.

La causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada

⁵¹ “[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]”

⁵² “[...] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:

[...] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. [...]”

⁵³ Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

⁵⁴ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

⁵⁵ Cfr. Folios 7 a 10



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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación’.

Revisados los registros de propiedad industrial en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece el número de expediente 10/109931 a nombre de la sociedad CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA que corresponde a la marca RUTA DEL CAFÉ solicitada el día 6 de septiembre de 2010 para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitud de registro de la presente marca RUTA DEL CAFE es de fecha 25 de junio de 2010, luego, la marca base de la oposición es posterior y no tiene un mejor derecho en relación con la solicitud a que se opone.

*En efecto, la norma en mención hace referencia a que se requiere que la marca opositora sea anteriormente solicitada para registro y de la misma manera así se encuentre registrada su solicitud debió haber sido anterior. Teniendo en cuenta que la prioridad es un derecho que surge con la presentación de una solicitud, implica que el solicitante tiene un mejor derecho en relación con otra solicitud de fecha posterior. Así las cosas, **encontramos que el opositor, no puede válidamente oponerse al trámite de la referencia, en tanto el derecho marcario que invoca no es una solicitud anterior y por ende no es prioritaria en relación con la solicitud de la marca de la referencia.** Por lo expuesto, no es procedente examinar los argumentos esgrimidos en la oposición, así como verificar el examen de confundibilidad que se pretendía con dicho escrito y por ende la oposición presentada se entiende infundada.*

*Por todo lo anterior, **esta Dirección considera viable el registro del signo solicitado puesto que éste no se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad contemplada en el artículo 136 a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.** Ello, sumado a que, una vez verificada la normativa andina en materia de propiedad industrial, así como la base de datos de esta Entidad, **se constató que el signo solicitado a registro no está incurso en causal de irreregistrabilidad alguna.***

En mérito de lo expuesto,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

La marca : RUTA DEL CAFE (nominativa) [...]’⁵⁶. (Destacado fuera del texto)

El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones

⁵⁶ Cfr. Folios 8 y 9.



a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

20.1. Si la resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio y concedió el registro de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ” para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera lo dispuesto en los literales b) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

20.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la parte demandante es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ y, en caso afirmativo, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre el mismo, si su uso ha sido real, efectivo y constante, si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y el nombre comercial.

20.3. En segundo lugar, si el título RUTA DEL CAFÉ cumple con el requisito de originalidad, en caso afirmativo, si los derechos de autor se encontraban vigentes a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida por el acto administrativo acusado y, en caso afirmativo, si la marca concedida consiste en un signo que infrinja derechos de autor sobre el referido título.

20.4. En tercer lugar, si la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el debido proceso mediante la expedición del acto administrativo acusado.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó los artículos 190 y 191 *ibidem*.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena⁵⁷, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000⁵⁸ de la Comisión de la Comunidad Andina⁵⁹.

⁵⁷ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁵⁸ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

⁵⁹ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶⁰

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶¹ y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

⁶⁰ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁶¹ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

29. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”.

Interpretación Prejudicial 510-IP-2015 de 27 de 11 de mayo de 2017

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁶²:

[...]

Nombre comercial y su protección. Prueba de su uso.

[...]

1.5. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

[...] la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de su protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría

⁶² Cfr. Folios 213 a 227

ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva [...].

[...]

1.6. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización.

[...]

1.10. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: **introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidd, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales,** independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.12. Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, fue utilizado de manera real, sustancial y constante de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial”.

Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra.

[...]

2.8. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

2.9. En relación con dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos [...]

[...]

2.12. Ahora bien, **si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título,** porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.

[...]

2.15. De ahí que la prohibición a que se refiere el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. **En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:**

- **Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.**

- **El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.** Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

[...]

2.19. Es menester advertir que **sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de "originalidad" que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales.**

2.20. **Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.**

[...]

Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 del Literal f) de la Decisión 486, deberá considerarse si el título de la obra denominada Proyecto Ruta del Café resulta protegido por el derecho de autor y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo solicitado RUTA DEL CAFÉ (denominativo), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión [...]."

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial protegido como causal de irregistrabilidad

32. Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Esto, en concordancia con los artículos 190 a 193 y 200 *ibidem*, que



conforman el conjunto normativo andino que regula el depósito y protección del nombre comercial.

33. Visto el artículo 190 de la Decisión 486, se entiende “[...] *por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir [...]*”.

34. Visto el artículo 191 de la Decisión 486, “[...] *el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa [...]*”.

35. Visto el artículo 192 de la Decisión 486, “[...] *el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios [...]*”.

36. Visto el artículo 193 de la Decisión 486, “[...] *conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191[...]*”.

37. Visto el artículo 200 de la Decisión 486, “[...] *la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro [...]*”.



Marco normativo sobre la protección del derecho de autor de un tercero como causal de irreregistrabilidad

38. Visto el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, “[...]se configura una causal de irreregistrabilidad cuando la marca solicitada consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste [...]”

Análisis del caso concreto

39. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado *supra* de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o asociación por identidad o semejanza a un nombre comercial protegido como causal de irreregistrabilidad, y sobre la infracción del derecho de autor de un tercero como causal de irreregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de la parte demandante, la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

40. La Sala precisa que la marca nominativa solicitada, el nombre comercial que la parte demandante alega como protegido y la obra sobre la cual la parte demandante alega la infracción de derechos de autor, son como se muestran a continuación:

41. La marca nominativa registrada y el nombre comercial.

MARCA NOMINATIVA REGISTRADA ⁶³	NOMBRE COMERCIAL
RUTA DEL CAFÉ	RUTA DEL CAFÉ
Titular: Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda	Titular: Cámara de Comercio de Armenia
Certificado núm. 432302 ⁶⁴	Uso previo

⁶³ La marca nominativa registrada es la marca concedida por el acto administrativo acusado.

⁶⁴ Cfr. Folio 11



Clase 41: “Actividades culturales y de esparcimiento para promover los recursos u atractivos que incluyen todos los elementos patrimoniales (culturales, paisajísticos, turísticos, gastronómicos, étnicos, folclóricos, religiosos, científicos, artesanales) tangibles e intangibles, naturales, artificiales y humanos, en un territorio específico -zona cafetera colombiana-; destinados a divertir entretener y recrear.” ⁶⁵	
---	--

42. La marca nominativa registrada y el título objeto de derechos de autor de un tercero.

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA ⁶⁶	TÍTULO OBJETO DE DERECHOS DE AUTOR
RUTA DEL CAFÉ	RUTA DEL CAFÉ
Titular: Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Risaralda Certificado núm. 432302	Titular: Cámara de Comercio de Armenia Creación previa
Clase 41: “Actividades culturales y de esparcimiento para promover los recursos u atractivos que incluyen todos los elementos patrimoniales (culturales, paisajísticos, turísticos, gastronómicos, étnicos, folclóricos, religiosos, científicos, artesanales) tangibles e intangibles, naturales, artificiales y humanos, en un territorio específico -zona cafetera colombiana-; destinados a divertir entretener y recrear”	

43. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso continuo, real, efectivo y constante del nombre comercial y su riesgo de confusión o de asociación con las marcas; la infracción de derechos de autor de terceros como causal de irreregistrabilidad; y la vulneración al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

⁶⁵ Cfr. Folio 9
⁶⁶ La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. Cfr. Folio 50

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

44. Ahora bien, conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal b) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un nombre comercial protegido; y ii) que el signo genere un riesgo de confusión o de asociación.

45. El artículo 190 de la misma Decisión establece qué se entiende por nombre comercial un signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil. Asimismo, el artículo 191 *ibidem* indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

46. Esta Sala, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que “[...] se entiende por nombre comercial el elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa [...]”⁶⁷.

47. En relación con los requisitos para la protección del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que el “[...] derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como

⁶⁷ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 25 de enero de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de radicación 11001032400020120030900

una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, **quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante** [...]”⁶⁸. (Destacado fuera del texto)

48. Ahora bien, para determinar el uso real, efectivo y constante del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, determinó que:

*“[...] el uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización [...]. El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros [...]. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: **introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidd, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales**, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables [...]”*⁶⁹.

49. Sobre la protección del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha señalado que para que el nombre comercial pueda oponerse exitosamente a una marca solicitada o registrada, **debe haber sido usado con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca**. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Adicionalmente, el uso del nombre comercial no debe inducir al público a error, es decir, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre comercial ampara⁷⁰.

50. Al respecto, esta Sala, en caso de similares supuestos fácticos, consideró que

⁶⁸ Cfr. Folio 219 . Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017, pág. 7

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017, pág. 9

⁷⁰ Cfr. Proceso 03-IP-98.

“[...]entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo, o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables [...]”⁷¹.

51. Atendiendo a los argumentos de las partes y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias presuntamente infringidas, la Sala, con el fin de estudiar los supuestos fácticos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, señalados *supra*, deberá primero establecer el cumplimiento del primer supuesto, el cual se subdivide en analizar si: (i) “RUTA DEL CAFÉ” constituye un nombre comercial protegido, es decir, si ha sido utilizado de manera real, efectiva y constante por la parte demandante y con antelación a la solicitud de registro como marca del signo “RUTA DEL CAFÉ”; y, en caso afirmativo, (ii) si el nombre comercial “RUTA DEL CAFÉ” es idéntico o similar a la marca solicitada “RUTA DEL CAFÉ”. Una vez constatados estos presupuestos, la sala deberá estudiar el segundo supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, si la marca solicitada “RUTA DEL CAFÉ” genera riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial “RUTA DEL CAFÉ”.

Primer supuesto: analizar si “RUTA DEL CAFÉ” constituye un nombre comercial protegido, es decir, si ha sido utilizado de manera real, efectiva y constante por la parte demandante y con antelación a la solicitud de registro como marca del signo “RUTA DEL CAFÉ”

52. Con el fin de probar el uso del nombre comercial “RUTA DEL CAFÉ”, la parte demandante allegó copia auténtica de varios documentos relacionados con el proyecto *“Ruta del Café para el Desarrollo Económico y Social del Departamento*

⁷¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de radicación 11001032400020120030900, dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir servicios de la clase 43 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”.



del Quindío”, el cual fue seleccionado como ganador dentro del concurso *Geotourism Challenge 2009* desarrollada por *National Geographic Society*, *Ashoka Changemakers* y el FOMIN⁷².

53. La parte demandante también aportó publicaciones de diarios de circulación nacional y regional en las que se reseña el proyecto la “RUTA DEL CAFÉ” de la parte demandante y otros documentos que informan a la comunidad sobre el desarrollo de este.

54. Asimismo, la Sala observa que hacen parte del acervo probatorio como pruebas trasladadas las pruebas documentales del proceso con número de expediente 11001032400020120030800. Estas pruebas son:

- Pantallazos de la página web de “El Diario Del Otún”, obtenidos el 1º y 16 de febrero de 2011, y el 11 y 14 de abril de 2011.
- Copia simple del expediente administrativo núm. 11-180845 tramitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Copia simple de la columna de opinión “¿ESTAMOS EN LA RUTA DEL CAFÉ?”, publicada el 10 de julio de 2012 en la página web www.latarde.com.
- Copia simple de la certificación de la selección del proyecto y convenio de Cooperación Técnica núm. ATN/ME-12358-CO.
- Copia simple del Convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Copia simple del memorando de donantes.
- Copia simple de la nota titulada “Ruta del Café en la consolidación del Paisaje Cultural Cafetero como producto turístico Internacional”, publicada el 13 de marzo de 2012 en el diario digital EJE 21.

55. La Sala observa que varias de las pruebas aportadas son de fecha posterior al 25 de junio de 2010, es decir, son posteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la marca “RUTA DEL CAFÉ” y, en consecuencia, no tienen aptitud para demostrar los presupuestos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. Sin

⁷² Cfr. cuaderno de pruebas trasladadas.

embargo, varias otras pruebas aportadas son de fecha anterior al 25 de junio de 2010, por ejemplo: (i) copia auténtica del acta CCA-108-09⁷³, titulada “LA RUTA DEL CAFÉ EN EL QUINDÍO”, la cual no tiene fecha de creación, pero hace referencia a una misión de análisis llevada a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2009 y a acciones que se debían llevar a cabo entre noviembre de 2009 y abril de 2010; (ii) copia auténtica de una carta del Gobernador del Quindío⁷⁴ dirigida al Banco Interamericano de Desarrollo, con fecha de diciembre de 2009, en donde se hace referencia al proyecto RUTA DEL CAFÉ; (iii) copia auténtica de la carta⁷⁵ del Club de Vuelo Libre los Gualos dirigida a la parte demandante, en la cual se menciona la iniciativa RUTA DEL CAFÉ. Esta carta tiene fecha de recibido de 24 de febrero de 2010; (iv) Copia auténtica de una carta del Presidente de la República⁷⁶ dirigida a la parte demandante, con fecha de recibido de 1º de marzo de 2010, en la cual felicita a la parte demandante tras haber sido elegida la iniciativa “La Ruta del Café” ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

56. Las pruebas demuestran la existencia de un proyecto que en el año 2009 buscó promover y consolidar el turismo en el Departamento del Quindío, a través de atractivos específicos relacionados con el producto del café, así como con destinos turísticos y aspectos de la cultura cafetera de ese Departamento; sin embargo, ninguna de las pruebas permite establecer la existencia de un derecho sobre un nombre comercial que haya sido utilizado en el mercado de manera *real, efectiva y constante* para publicitar, ofrecer o vender productos o servicios en el mercado, como lo exige la norma comunitaria.

57. El nombre “RUTA DEL CAFÉ” forma parte de la estrategia implementada por la parte demandante, visibilizada a través de un proyecto turístico, que hizo parte de las propuestas seleccionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo consistió en establecer “una ruta enmarcada en la cultura cafetera” ⁷⁷. Es decir, la expresión “RUTA DEL CAFÉ” fue usada por la parte demandante para

⁷³ Cfr. Folio 17

⁷⁴ Cfr. Folio 18

⁷⁵ Cfr. Folio 25

⁷⁶ Cfr. Folio 26

⁷⁷ Documento del Banco Interamericano de Desarrollo sin fecha. Cfr. cuaderno de pruebas trasladadas.

denominar un proyecto⁷⁸ turístico, el cual a la fecha de solicitud de la marca “RUTA DEL CAFÉ” no era más que un plan o una idea, pero no fue posible determinar que el nombre “RUTA DEL CAFÉ” identificara una actividad real en el mercado, toda vez que los documentos en los que se observa una fecha anterior al 25 de junio de 2010 –fecha de la solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso,– no otorgan la certeza de su uso en el mercado y a título de nombre comercial y, en consecuencia, a juicio de la Sala, la parte demandante no probó su uso real, efectivo y constante.

58. Esta Sala observa que, en sentencia reciente –proferida dentro del proceso del cual se trasladaron pruebas al presente proceso–, esta misma Sala sostuvo lo siguiente frente a la misma discusión respecto del uso de “RUTA DEL CAFÉ” como nombre comercial: “[...] a juicio de la Sala, la **CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA** no probó su uso real y efectivo, habida cuenta que la demandante no allegó elementos de prueba que otorgaran la certeza de la utilización de la expresión “**RUTA DEL CAFÉ**” en el mercado y a título de nombre comercial, más allá de la socialización de un proyecto de turismo [...]”⁷⁹.

59. La Sala considera que, al no probarse el uso constante, real y efectivo a título de nombre comercial de la expresión “RUTA DEL CAFÉ”, lo que es igual a no haberse probado la existencia del derecho exclusivo al nombre comercial antes de la fecha de solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, es innecesario estudiar el presupuesto fáctico restante del primer presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486; es decir, la identidad o similitud del nombre con la marca solicitada y registrada. Igualmente, es innecesario estudiar el segundo presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiente al riesgo de confusión o asociación entre los dos signos. En consecuencia, se debe concluir la no vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

⁷⁸ “Designio o pensamiento de ejecutar algo”. Definición de proyecto de la RAE. Tomado de <https://dle.rae.es/proyecto>

⁷⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); número único de radicación 11001032400020120030800, en dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir productos de la clase 25 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”.

60. En este orden de ideas, la Sala concluye que el acto acusado no vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca registrada “RUTA DEL CAFÉ” no es idéntica o similar a un **nombre comercial protegido**.

Del cargo de violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

61. La Decisión 351 de 17 de diciembre de 1993, de la Comisión de la Comunidad Andina⁸⁰, en adelante Decisión 351, estableció en su artículo 1º que su finalidad es *“[...] reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino [...]”*.

62. Por su parte, el artículo 3º de la Decisión 351 define la obra como *“[...] toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma [...]”*. A su vez, el artículo 4º *ibidem* señala algunas obras que pueden ser objeto de protección como las expresadas por escrito (libros, folletos) y las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza.

63. Por su parte, el artículo 86 de la Ley 23 de 28 de enero de 1982⁸¹, que aplica concurrentemente con la Decisión 351 de 1993, señala que *“[...] Cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del de autor ser adaptado para otra obra análoga [...]”*.

64. En la Interpretación Prejudicial 32-IP-97⁸², el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina efectuó un amplio análisis sobre la protección del derecho de autor frente al registro marcario y señaló que:

“[...] El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial -como lo dispone, por ejemplo, la ley española, que es seguida de cerca en ese sentido por la peruana-, lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo

⁸⁰ Régimen sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

⁸¹ Sobre los Derechos de Autor

⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 32-IP-97, de 02 de octubre de 1998, pág. 22

compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta autorizada doctrina:

a) Para Armando SCIARRA, **las ideas no son protegibles** "sino que **lo protegible es la expresión concreta y exteriorizada de esa idea** y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección." Continúa: "...no debemos olvidar que **el principio de la protección marcaría no está basado en la creación, sino en la utilización.** Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios."

(...)

De allí que, siempre como ejemplo, **una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra;** o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

(...)

De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g) del artículo 83, es **el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero** en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario **exige que sean objeto de un derecho de autor.** Por argumento a contrario se deduce entonces, que **la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor.**

(...)

Sobre el tema relativo al régimen jurídico aplicable a la protección del título, cuando éste es utilizado por separado de la obra y sin autorización de su autor, Delia LIPSZYC, comenta:

"a) Protección por el derecho de autor. Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor.

"b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del régimen de protección contra actos de competencia desleal. Pero en este caso, la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de

valor o mérito artístico del título, **sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor.**

"El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización.

(...)

Ahora bien, si la obra debe tener **características de originalidad** para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas.

(...)

En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género. **Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.**

(...)

"Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

(...)

Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas [...].» (Destacado fuera del texto).

65. Tal y como esta Sección manifestó en sentencia de 25 de enero de 2019⁸³, de la Interpretación Prejudicial en comento se desprenden importantes características de la protección por derechos de autor de las obras y de sus títulos, entre otras:

- Se protegen los títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean originales;
- No gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad;
- Si el título de una obra no posee rasgos que revelen algún grado de creatividad, solo servirá para identificar la obra;
- El derecho sobre el título de la obra se limita a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas.

66. De otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida en el presente proceso, expresó que para que prospere la prohibición del registro de una marca que reproduce un título de una obra protegida por el derecho de autor, resulta indispensable comprobar: (i) que se trate de un título protegido por el derecho de autor, esto es, que tenga originalidad y (ii) que el uso de este título sea susceptible de crear confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con la marca solicitada a registro⁸⁴.

67. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resalta que “[...] *reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. Dicho de otra*

⁸³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de radicación 11001032400020120030900, dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir servicios de la clase 43 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”.

⁸⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2019, de 11 de mayo de 2017, página 12.

*manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcarlo, y que no existe en el derecho de autor [...]*⁸⁵.

68. Sentado lo anterior, corresponde a la Sala examinar si al conceder el registro de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, para amparar servicios comprendidos en la clase 41, la parte demandada violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, al ser la marca referida infractora de derechos de autor de un tercero.

Primer supuesto: que se trate de un título protegido por el derecho de autor, esto es, que tenga originalidad

69. De acuerdo con el requisito que se analiza, el derecho de autor protege las obras y sus títulos, siempre y cuando sean originales; de ahí que resulta necesario analizar si el título RUTA DEL CAFÉ, cuya protección invoca la parte demandante, reúne la condición de originalidad.

70. La Sala observa que esta Sección ya se ha pronunciado con anterioridad sobre si el título RUTA DEL CAFÉ cumple con el requisito de originalidad requerido para ser objeto de protección de derechos autor, por lo que considera necesario hacer alusión a los argumentos esgrimidos en las sentencias de 14 de diciembre de 2018⁸⁶ y 25 de enero de 2019⁸⁷.

⁸⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2019, de 11 de mayo de 2017, página 13.

⁸⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez €; número único de radicación 11001032400020120030800, en dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir productos de la clase 25 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”.

⁸⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020120030900, dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir servicios de la clase 43 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”.

71. En las sentencias referenciadas, esta Sala señaló que ni la norma comunitaria ni la legislación nacional aplicable definen el requisito de originalidad, por lo que es una cuestión de hecho que debe probar quien pretenda invocar la originalidad de una obra o de su título. Esta consideración de la Sala encuentra a su vez sustento y confirmación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se ha pronunciado frente al requisito de originalidad en los siguientes términos:

*“[...] La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios de su espíritu [...]. La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente [...]. El que alega un hecho tiene la carga de probarlo. En consecuencia, quién imputa a un tercero haber plagiado un texto suyo tiene la carga de probar esta circunstancia; es decir, **tiene la carga de probar que su texto es original y que el texto del tercero es una copia del suyo** [...].”⁸⁸ (Destacado fuera del texto)*

72. En los procesos referenciados *supra*, la Sala consideró que la parte demandante no logró acreditar que el título RUTA DEL CAFÉ fuera original y, por consiguiente, susceptible de protección. En el presente proceso, la Sala tampoco encuentra prueba alguna que demuestre que el título RUTA DEL CAFÉ es original y, en consecuencia, tampoco es objeto de protección de derechos de autor. En el presente proceso la parte demandante allegó pruebas que demuestran la existencia de un proyecto⁸⁹, más no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar la originalidad del título RUTA DEL CAFÉ.

73. A juicio de la Sala, en el título RUTA DEL CAFÉ no se destaca una cualidad particular original que tenga una individualidad característica que le brinde derechos de autor y que, por consiguiente, pueda impedir el registro de una marca homónima.

74. De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la causal de irregistrabilidad del literal f) de la Decisión 486, en razón a que la expresión RUTA DEL CAFÉ no cumple con el requisito de originalidad para ser protegido por el derecho de autor y, en tal sentido, el acto

⁸⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 295-IP-2019, de 13 de diciembre de 2019, numeral 3.2.

⁸⁹ Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.



administrativo acusado, por medio del cual se concedió la marca nominativa RUTA DEL CAFÉ para distinguir servicios en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, fue expedido en legal forma.

75. Concluido lo anterior, la Sala considera innecesario referirse a las demás exigencias para la prohibición del registro del título de una obra como marca, ante el incumplimiento del primer requisito.

Del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política

76. Considerando que la parte demandante manifestó en su concepto de violación que la parte demandada violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia con la expedición del acto administrativo acusado, la Sala procederá a estudiar dichos argumentos.

77. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece:

“[...]El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso [...].”

78. Sostiene la parte demandante que la parte demandada violó el principio de seguridad jurídica, toda vez que debió adoptar la misma decisión de otro proceso administrativo en el que denegó el registro como marca del signo RUTA DEL CAFÉ, para distinguir servicios de la clase 39, aduciendo que se trata de una expresión de uso común que no puede ser apropiada, debido a que es utilizada por los competidores en el área del transporte y por las agencias del turismo.

79. Frente a ello, la Sala estima que la parte demandada llevó a cabo el procedimiento administrativo respetando las garantías procesales y el derecho a la defensa. Adicionalmente, la Sala reitera la jurisprudencia establecida mediante sentencia de 25 de enero de 2019, en la que se sostuvo que la parte demandada no estaba obligada a aplicar el criterio utilizado en otro proceso administrativo, por cuanto su competencia se contrae a estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas⁹⁰.

80. La Sala concluye que la parte demandada no violó el derecho al debido proceso ni el principio de seguridad jurídica, al decidir un procedimiento administrativo de forma distinta a otro procedimiento administrativo, en el cual los supuestos fácticos son disímiles y, por consiguiente, no se evidencia violación alguna del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Conclusión

81. La Sala concluye que en el caso *sub examine* la Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la parte demandada, no desconoció la normativa aplicable por cuanto:

80.1. No se demostró que, a la fecha de solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, la expresión “RUTA DEL CAFÉ” usada por la parte demandante fuera un nombre comercial protegido y, por consiguiente, no se vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

80.2. No se demostró que, a la fecha de solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, la expresión “RUTA DEL CAFÉ” usada por la parte demandante fuera un título protegido por derechos de autor y, en consecuencia, no se vulneró el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

⁹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 1100103 24000 20120030900.



80.3. La parte demandada no desconoció el debido proceso durante el procedimiento administrativo núm. 10-076648 y, por lo tanto, no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política.

80.4. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en 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: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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



Núm. único de radicación: 11001032400020120030600

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

