



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00094-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.

TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA "ROCA" Y LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LOS SIGNOS "ROCKA" PREVIAMENTE REGISTRADOS DE LA ACTORA, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE INDUZCA A ERROR AL CONSUMIDOR Y POR TANTO, DICHO SIGNO ES REGISTRABLE.

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las **Resoluciones 15593 de 23 de marzo de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro"** y **53787 de 30 de septiembre de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y **0006024 de 16 de febrero de 2012, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

¹ En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN.

1º: El 9 de febrero de 2009, la sociedad **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.**, por intermedio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca "**ROCA**" (**mixta**), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial 603 de 30 de abril de 2009, las sociedades **ROCA SANITARIO S.A., ALUMINIO ROCA LIMITADA y DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.** formularon oposiciones contra el registro solicitado.

3º: Mediante la Resolución **15593 de 23 de marzo de 2010**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "**ROCA**" (**mixta**), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Contra la citada Resolución las sociedades opositoras interpusieron los recursos de reposición y en subsidio, de apelación,

siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las **Resoluciones 53787 de 30 de septiembre de 2010 y 0006024 de 16 de febrero de 2012**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Advirtió que, los actos acusados infringieron los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política; 135, literal b), 136, literales a), b), 190, 191, 192, 193 y 259 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Desconocieron el derecho al debido proceso y las normas aplicables y fueron expedidos con falsa motivación, en cuanto la entidad demandada desconoció la característica de la distintividad cuando permitió el registro del signo **"ROCA"**, existiendo la protección sobre el signo **"ROCKA"**, en las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrinales para señalar que las marcas mixtas están compuestas por un elemento

nominativo y uno gráfico. Que, por lo general, el nominativo es el prevalente y que, en conjunto, dichos elementos le permiten al consumidor identificar y diferenciar la marca de las existentes en el mercado. Que el estudio de confusión debe realizarse a partir de una comparación gramatical fonética y visual.

Indicó que, en el presente caso, el elemento gramatical u ortográfico es el de mayor recordación e impacto ente los signos enfrentados; que el elemento gráfico no imprime la suficiente distintividad para que el consumidor diferencie las marcas y que existe una evidente similitud entre los signos.

Aseguró que, desde el punto de vista gramatical, la marca concedida en la Clase 35 Internacional reproduce totalmente la otorgada previamente en las Clases 16, 18 y 25 Internacional, al usar vocablos de longitud similar, compartir las mismas vocales y casi todas las consonantes en un orden idéntico y provenir de un mismo origen industrial, por lo que, a su juicio, la similitud es obvia.

Advirtió que, debido a que la consecuencia de una similitud gramatical es una similitud fonética, en el presente caso existe una identidad fonética, habida cuenta de que: i) los signos comparten la mayoría de sus caracteres preponderantes en la pronunciación (R, O, C,A) en el mismo orden; ii) la letra que suprimen (K) no genera una diferencia en la pronunciación de la palabra; iii) tienen la misma sílaba tónica ubicada en el mismo lugar (RO) y iv) comparten raíces idénticas y sus terminaciones son similares.

Señaló que, la marca concedida para la Clase 35 Internacional no tiene elementos gráficos que le otorguen distintividad, por lo que, en cuanto al criterio visual o gráfico, existió una reproducción del signo, el cual no cumple con el requisito de distintividad previsto en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Afirmó que, existe una conexidad en los productos debido a que comparten canales de comercialización, finalidad y materias primas, como quiera que para la realización del material publicitario (evento de la marca concedida y demandada) es necesario acudir a instrumentos amparados en la Clase 16 Internacional, tales como papel, cartón, productos de encuadernación, materias plásticas

para embalaje, entre otras (evento de la marca previamente registrada y que se busca proteger); y que debido a que el solicitante no impone alguna restricción o limitación a sus servicios de publicidad, a su juicio, existe un alto riesgo de confusión.

Que, en el caso de las Clase 25 y 35 Internacional también se encuentra una conexidad competitiva, puesto que los productos (de la Clase 25), como camisetas, morrales, cachuchas, suelen emplearse como material publicitario (servicio de la Clase 35), caso en el cual cuando un consumidor medio se encuentre frente a estas marcas en conflicto no podrá distinguir entre una y otra el respectivo origen empresarial.

Resaltó que, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, define qué se entiende por nombre comercial y que la titularidad del 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.

Que, es poseedora del nombre comercial **"ROCKA"** y que fue la primera en identificarse en el mercado colombiano con esa expresión, uso que ha sido ininterrumpido en el tiempo.

Anotó que, como prueba del uso prioritario del nombre comercial se encuentra el depósito realizado ante la SIC el 1º de junio de 1995.

En relación con la enseña comercial, adujo que, al ser dicho signo distintivo regulado por la misma normativa del nombre comercial, la titularidad se adquiere por el primer uso y el derecho al uso exclusivo se mantiene en el tiempo conforme el uso del signo distintivo se mantenga en forma ininterrumpida en el comercio.

Agregó que, desde el año de 2002 hizo uso de la enseña comercial **"ROCKA"** para identificar sus establecimientos de comercio, ubicando en la parte frontal de sus locales comerciales letreros que incluyen dicha expresión.

Anotó que, la prueba del referido primer uso de la enseña comercial es el depósito realizado el 13 de junio de ese año ante la SIC.

Que, el uso prioritario e ininterrumpido de la enseña comercial **"ROCKA"** le ha otorgado el derecho al uso exclusivo del signo y la capacidad de defender su titularidad en el mercado y ante las autoridades competentes.

Reiteró que, tanto la enseña comercial como el nombre comercial y sus marcas son casi idénticas a la marca solicitada cuestionada, siendo su derecho anterior en el tiempo, por lo que, a su juicio, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN y, en consecuencia, su signo es el llamado a ser defendido y protegido por las autoridades y la legislación del Tribunal.

Consideró que, las Resoluciones acusadas violaron los derechos a la propiedad privada y a la propiedad intelectual, consagrados en los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, al conceder el signo cuestionado, debido a la alta similitud con el signo previamente registrado.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 9 de noviembre de 2015 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.**, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.**, hoy **ALUMINIO ROCA S.A.S.**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Se procedió a decidir sobre las excepciones previas y mixtas. Frente a la excepción de mérito, por ausencia de infracción de los artículos

135, literal b) y 136, literales a), y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto en síntesis, a juicio del tercero con interés directo en las resultas del proceso, el examen de registrabilidad realizado por la SIC respecto del registro de la marca "**ROCA**" (**mixta**), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, resulta válido y ajustado a las disposiciones de la citada Decisión 486, el Despacho sustanciador señaló que como quiera que se trata de excepciones de mérito serán resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto, momento procesal oportuno para el efecto.

Con respecto a la excepción genérica propuesta, el Despacho precisó que de oficio declarará probados los hechos constitutivos de excepciones que encuentre acreditados.

Y en lo concerniente a las excepciones propuestas por la apoderada de la SIC, que denominó: "5.1. Legalidad de los actos administrativos demandados; 5.2. Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 5.4. Inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los

artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas”, el Despacho sustanciador las desestimó, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellas no constituyen propiamente excepciones, pues la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhibe al fallador para entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **Resoluciones 15593 de 23 de marzo de 2010, 53787 de 30 de septiembre de 2010 y 0006024 de 16 de febrero de 2012**, a través de las cuales la SIC concedió el registro se concedió el registro de la marca **“ROCA” (mixta)**, solicitada por el tercero interesado, sociedad **ALMACENES E INDUSTRIA ROCA S.A.**, vulneran lo dispuesto en los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política; 135,

literal b), 136, literales a), b), 190, 191, 192, 193, 259 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por la actora, enunciadas en el numeral 7 del acápite "Decreto y Práctica de Pruebas" del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

De otra parte, para efectos de llevar a cabo la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 del CPACA, el 5 de mayo de 2016 se realizó la misma, a la cual asistieron, la sociedad **DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.**, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; y **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.**, hoy **ALUMINIO ROCA S.A.S.**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por la actora, enunciados en el

numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial, que dispuso el Despacho tener como pruebas.

Se evidenció que, se encontraba recaudada en su totalidad la prueba documental decretada en la audiencia inicial, por lo que se procedió a incorporarla formalmente al expediente, otorgándole el valor que le corresponda en derecho y quedando a disposición de las partes, del tercero con interés directo en las resultados del proceso y del Ministerio Público.

Se indicó que, resultaba innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del CPACA y puso de presente que la sentencia se dictará por escrito, una vez sea allegada a expediente la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se consideran vulneradas por los actos administrativos acusados.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1.- La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Propuso las excepciones denominadas: "5.1. Legalidad de los actos administrativos demandados; 5.2. Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 5.4. Inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas", las cuales fueron desestimadas por el Despacho sustanciador en la Audiencia Inicial de 9 de noviembre de 2015, conforme se puso de presente anteriormente.

Adujo que, al emitirse las Resoluciones acusadas no se incurrió en alguna violación de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, pues fueron expedidas por autoridad competente observando las formalidades y trámites establecidos por ley y con el único fin de mantener el orden jurídico.

Expresó que, el sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la sociedad actora, obedeció a un

análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por la SIC frente a las marcas enfrentadas en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban el registro de propiedad industrial y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de lo que se concluyó que la marca **"ROCA" (mixta)** podía ser registrada por no encontrarse incurso en alguna de las causales de registrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Manifestó que, la SIC obró conforme a derecho al momento de proferir las Resoluciones acusadas, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **"ROCA" (mixta)**; respondió dentro de los términos legales y emitió las comunicaciones del caso, razón por la cual no se vulneró el debido proceso,.

Que, tampoco se violó el derecho de la propiedad privada, por cuanto con la expedición de los actos administrativos acusados no se limitó el uso de la marca **"ROCKA"**, de la cual es titular la actora.

Señaló que, de lo alegado por la demandante no puede concluirse con certeza absoluta que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión y que, por tanto, debía denegarse el registro del signo solicitado.

Indicó que, como resultado de la valoración de las pruebas se dilucidó que el verdadero nombre comercial utilizado era **DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.**, habiéndose determinado que no existe prueba adicional del uso personal, público, ostensible y continuo del nombre comercial **"ROCKA"**, lo que determinó la concesión del registro de la marca **"ROCA"**, más aun cuando la naturaleza de los servicios y productos que se distinguen con los signos en conflicto las hacen diferenciables y no hay oportunidad de que el consumidor final confunda los mismos.

Estimó que, de la apreciación de los signos en conflicto se advierte que la marca **"ROCKA"** está compuesta por una sola palabra de cuatro (4) letras, en tanto que la marca **"ROCA"** está conformada por una sola palabra y por tres (3) letras, diferenciándose por la consonante K, situación que determina su disparidad.

Que, además los servicios que distinguen cada una de las marcas en estudio no corresponden a las mismas características, así como no comparten sus procesos de comercialización, canal de distribución, pues quien está interesado en comprar productos de papelería no acude a un proveedor de servicios publicitarios y viceversa, todo lo cual contribuye a que el riesgo de confundibilidad, directa o indirecta, y/ o de asociación sea inexistente entre las marcas analizadas.

II.1.2.- La sociedad **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Propuso la excepción de mérito de ausencia de infracción de los artículos 135, literal b) y 136, literales a), y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto en síntesis, a su juicio, el examen de registrabilidad realizado por la SIC respecto del registro de la marca "**ROCA**" (**mixta**), para distinguir servicios comprendidos en

la Clase 35 Internacional, resulta válido y ajustado a las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, conforme se puso de presente anteriormente.

Señaló que, los signos en conflicto se deben comparar de forma sucesiva y en su conjunto.

Alegó que, si bien los signos en conflicto comparten las letras que conforman la palabra **"ROCA"**, la cual visualmente es diferente en ambos signos, ambos identifican productos y servicios completamente diferentes con destinos contrarios y por el principio de especialidad, es posible que signos semejantes puedan coexistir siempre y cuando no identifiquen productos y servicios idénticos o relacionados.

Expresó que, la marca **"ROCA" (mixta)** está compuesta de un elemento gráfico, letra estilizada y colores particulares que aumenta aún más su distintividad respecto de las marcas registradas, lo que permite al signo distintivo distanciarse de la marca registrada y coexistir pacíficamente sin generar riesgo de

confusión o asociación al público en particular o afectar los intereses de la actora, como bien lo consideró la SIC.

Adujo que, los signos en conflicto son distintos, toda vez que sus diseños obedecen a una creatividad singular para cada uno de ellos, debido a que: (i) lo único que comparten son las letras que conforman la palabra **"ROCA"**, la cual visualmente es diferente en ambos signos, pues cada uno tiene un tipo de letra y forma diferente, (ii) la expresión **"ROCA"** por sí sola para efectos de la Clase 35 Internacional es distintiva, pues no evoca significado alguno relacionado con los productos que se pretenden amparar y, (iii) cada uno de los diseños obedece a una creatividad única que hace que genere impresiones diferentes en el consumidor, hecho que permite que coexistan en el registro marcario porque poseen la distintividad singular y propia que las individualiza.

Estimó que, no hay grado de conexidad competitiva entre los productos y servicios objeto de confrontación, en la medida en que no se encuentran las marcas dentro de la misma clase de nomenclatura; están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe

intercambiabilidad o complementariedad alguna; están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajo diferentes canales.

Advirtió que, conforme al material probatorio recogido durante la actuación administrativa, la expresión **"ROCKA"** no ha sido utilizada a título de nombre o enseña comercial, habiéndose apreciado que la actora realiza un uso único para el signo distintivo **"ROCKA"** para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial maletas.

Indicó que, la denominación o nombre bajo la cual la actora se identifica e identifica su actividad comercial en el mercado es **DISTRIBUIDORA DALSAN S.A.**, impidiendo que para este caso no concurra la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Concluyó que, la marca **"ROCA" (MIXTA)** es un signo de fantasía, que no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna y es

suficientemente distintivo para identificar servicios de la Clase 35 Internacional.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó²:

“1.10. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.

² Proceso 434-IP-2016.

1.11. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las 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.

1.12. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos, entre otros: 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.

[...]

2.4. Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 486 regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

[...]

3.2. Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o sea

idéntico o semejante a un nombre comercial protegido o a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[...]

3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o confusión.

[...]

4.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[...]

5.7. En consecuencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ROCA (mixto) y el nombre y enseña comercial ROCKA.

[...]

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

productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución 15593 de 23 de marzo de 2010** concedió el registro de la marca mixta **“ROCA”**, en favor de la sociedad **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.** para distinguir los servicios de la Clase 35³ de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Sobre el particular, la actora alegó que dicho signo es similar a su marca **“ROCKA”**, que distingue las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como a su nombre y enseña

³ Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

comercial "**ROCKA**", los cuales ha usado desde el 1º de junio de 1995 y 13 de junio de 2002, respectivamente.

Adujo, además, que entre los signos en disputa existe conexidad competitiva, razón por la cual la marca solicitada para registro se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad, establecidas en los artículos 135, literal b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a); 191; 192; 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, señaladas por el Tribunal, procedía o no el registro de la marca "**ROCA**" para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

"Decisión 486.

"[...]"

"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;

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;

"[...]"

"Artículo 191.- 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."

"Artículo 192.- 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. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

"[...]"

"Artículo 193.- *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".*

"Artículo 200.- *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."*

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los

signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos.

c) El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

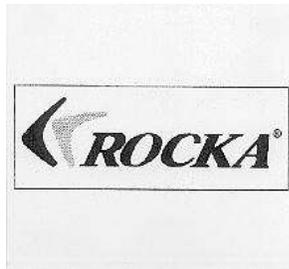
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.”

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el nombre y la enseña comercial, así como los signos **“ROCKA”** (denominativos y mixtos) de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada **“ROCA”** de la sociedad **ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.**, es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

ROCA

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA) (Clase 35)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) (Clase 16)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) (Clase 18)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) (Clase 25)

ROCKA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA) (Clases 16, 18
y 25)

ROCKA

NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL

En el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con unos signos nominativos, mixtos, previamente registrados, así como un nombre y una enseña comercial, de la actora. Por ello es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se

requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así la gráfica que los acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo las mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por su descripción.

De tal manera, que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la **similitud marcaria**, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan."⁴

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala observa **similitud ortográfica y fonética**, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la

⁴ Ibídem

consonante “**K**”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca solicitada cuestionada.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se advierte que los signos de la actora “**ROCKA**” son de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, mientras que la marca solicitada cuestionada “**ROCA**” significa “*pedra, o vena de ella, muy dura y sólida*”, de conformidad con la página de internet [www. rae.es](http://www.rae.es). Por consiguiente, no hay similitud conceptual.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre dos signos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, y fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurren estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión⁵.

⁵ Sentencia de 18 de junio de 2009. (Expediente núm. 2003-00095. Actora: TRANSPACK LTDA. Consejero ponente doctor Marco Antonio Vellilla Moreno).

De ahí que dentro del análisis debe establecerse si existe o no **conexión competitiva** y analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Sobre el particular, el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, así:

"a) El grado de sustitución entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí."

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse

conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.”

En el sub lite, la expresión **“ROCA”** fue solicitada para distinguir los siguientes **servicios** de la **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza: *“publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.”*

Por su parte, los signos de la actora **“ROCKA”** amparan los productos de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 16: *“papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artista; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clase); caracteres de imprenta; clichés.”*

|

Clase 18: *“cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionaría”.*

Clase 25: *“vestidos, calzados, sombrerería”.*

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles, ni complementarios entre sí.

En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 35 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los productos de las Clases 16, 18 y 25 de la citada Clasificación, que distinguen los signos previamente registrados de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta

de que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector empresarial o comercial o de oficina, mientras que los productos que amparan los signos de la actora están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en papelería, cuero, zapatería, vestidos, etc.

Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales, pues los servicios identificados con la marca cuestionada se dan a conocer en sitios especializados en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial o trabajos de oficina y se promocionan a través de revistas especializadas en dicha actividad, mientras que los productos de los signos previamente registrados se comercializan en pequeños lugares de papelería, cartón, cuero, vestimenta y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se venden toda clase de servicios y productos, y se promocionan mediante radio, televisión y prensa.

Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, dado que las características, finalidades, canales de comercialización y

medios de publicidad de ellos difieren, conforme se dijo anteriormente, pues los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con *la actividad empresarial, comercial o de oficina* y los productos de los signos de la actora con los artículos de papelería, cartón, cuero, vestimenta, etc.

Es del caso, precisar que el consumidor de un producto de los amparados por los signos de la actora, como por ejemplo, el interesado en adquirir un artículo de cuero, difícilmente podría decidir en sustituir dicho artículo por los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, que ofrece la marca cuestionada.

Por lo tanto, la Sala observa que entre los servicios y los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre y enseña comercial, en virtud de haber sido su primer usuario y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad, la Sala estima que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

Y en lo que respecta a que los acusados fueron expedidos con falsa motivación; que se violaron los artículos 58 y 61 de la Constitución Política y el debido proceso, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca solicitada **"ROCA"**, a pesar de que era similar a sus signos **"ROCKA"**, la Sala no evidencia dicha violaciones, toda vez que la mencionada entidad demandada concedió el registro de la

marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, como se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso **"ROCA"** la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas constitucionales y legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada y al tercero con interés directo en las resultas del proceso de oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de octubre de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez