

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REGISTRO DE MARCA MIXTA / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO

[La Sala] procederá a estudiar si la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en defecto procedimental, fáctico o sustantivo al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por [la sociedad accionante] contra la Superintendencia de Industria y Comercio. (...) A juicio de la Sala, no hubo defecto procedimental, pues, como se ve, la Sección Primera del Consejo de Estado sí tuvo en cuenta la interpretación prejudicial fijada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso de las marcas ESSO y ESSA, esto es, la interpretación 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016. La autoridad judicial demandada suspendió el proceso ordinario para pedir dicha interpretación y decidió de conformidad con los criterios allí señalados, a partir de un estudio de coincidencias fonética, gramática, gráfica, conceptual y de conexión competitiva. La Sala no encuentra que el estudio realizado por la Sección Primera difiera del propuesto en la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, pues fueron aplicadas las normas indicadas y se tuvieron en cuenta los criterios orientadores allí descritos. En acatamiento de dicha interpretación, la Sección Primera hizo estudios comparativos desde el punto de vista de los signos distintivos y de conexión competitiva. (...) Lo expuesto es suficiente para desestimar el defecto procedimental y el defecto sustantivo.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REGISTRO DE MARCA MIXTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

[¿La autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico al concluir que no existió una confusión, hacia el consumidor, entre las marcas mixtas ESSA y ESSO, pese a que las mismas contienen similitudes ortográficas y fonéticas?] (...) A juicio de la Sala, los análisis comparativos se realizaron de conformidad con las descripciones generales de los productos representados por las marcas ESSA y ESSO. No existe duda que la marca ESSO se refiere a “Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado” y que la marca ESSA se refiere a “energía eléctrica”. Es a partir de esta diferencia que la autoridad judicial demandada hizo un análisis de conexidad competitiva y concluyó razonablemente que si bien existen similitudes ortográficas y fonéticas entre las marcas mixtas ESSO y ESSA, lo cierto es que los productos representados son sustancialmente diferentes y que no existe riesgo de confusión en el consumidor. (...) [En ese orden,] [n]o se encuentra que la valoración probatoria sea caprichosa o contraria a las reglas de la sana lógica. Por el contrario, la diferenciación de productos fue realizada a partir de la clasificación internacional de Niza y no se evidencia error en la categorización realizada por la autoridad judicial demandada. De hecho, si bien los productos están ubicados en la clase 4 de dicha clasificación, lo cierto es que hacen parte de versiones diferentes y que la descripción de los productos representados es sustancialmente diferente. Por último, en cuanto a la supuesta improcedencia de analizar la actividad económica o el objeto social de la sociedad actora, la Sala advierte que ése no fue un criterio determinante para la decisión cuestionada. Es evidente que la sentencia atacada se sustentó eminentemente en comparaciones entre las marcas propiamente dichas y entre los productos representados por esas marcas. La autoridad demandada bien pudo referirse al objeto social de la actora,

pero eso lo que evidencia es el interés por desalojar cualquier asomo de duda sobre la posibilidad de confusión entre productos, desde su origen mismo, esto es, desde el objeto social de productor. (...) Por consiguiente, serán denegadas las pretensiones de la demanda de tutela.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-05220-00(AC)

Actor: EXXON MOBIL CORPORATION

Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Exxon Mobil Corporation contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, la sociedad Exxon Mobil Corporation pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que estimó vulnerados por la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. En consecuencia, la parte actora propuso las siguientes pretensiones:

Con base en los hechos, fundamentos y pruebas que se relacionan en este escrito, solicito se amparen los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad ante la ley procesal de Exxon Mobil, vulnerados por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado (...) al incurrir en una vía de hecho cuando profirió la sentencia del 26 de junio de 2020, dentro del proceso contencioso administrativo por la Acción de Nulidad Relativa iniciada por Exxon Mobil Corporation en contra de La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, y se disponga:

1. **CONCEDER** el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia y a la igualdad ante la ley procesal de Exxon Mobil Corporation.
2. **REVOCAR** la sentencia del 26 de junio de 2020 proferida en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado (...) dentro del proceso 11001032400020130002800.
3. **ORDENAR**, a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia en donde decida de fondo la controversia, esto es, decida si la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma

comunitaria al conceder el registro marcario ESSA en clase 4, a nombre de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante las resoluciones cuya nulidad se demandó:

(A) La Resolución núm. 646971 de fecha 31 de julio de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron los artículos segundo y tercero de la decisión contenida en la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por Exxon Mobil Corporation y se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir “energía eléctrica”, producto comprendido en la clase 4 de la clasificación internacional de Niza, a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la Resolución.

4. ORDENAR a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado acogerse a la interpretación prejudicial dispuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 541-IP-2015, y demás interpretaciones prejudiciales del mismo Tribunal, las cuales tienen la cualidad de aplicación directa y bajo el principio de igualdad en la aplicación de las normas legales sólo deben variar de forma razonada, y constituyen un precedente judicial.

5. ORDENAR a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado que, al proferir una nueva sentencia, si decide condenar a mi representada, explique la razón y motivo por el cual se apartó de los precedentes del Tribunal Andino de la Comunidad Andina, particularmente en el proceso 541-IP-2015.

6. CONDENAR en costas a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, como medida de resarcimiento a mi representada por los gastos que ha causado esta disputa. Esto en virtud del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se permite la condena de perjuicios en abstracto en procesos de tutela.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del procedimiento de registro de marca

2.1.1. El 9 de septiembre de 2010, Empresas Públicas de Medellín solicitó el registro de la marca «ESSA» para distinguir el producto de energía eléctrica, correspondiente a la clase 4 de la clasificación internacional de Niza.

2.1.2. La sociedad Exxon Mobil Corporation se opuso a la solicitud de registro, de conformidad con la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, por cuanto la marca «ESSA» es confundible con la marca «ESSO», prioritariamente registradas en Colombia y que también hace parte de la clase 4 de la clasificación internacional de Niza.

2.1.3. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones 20849 del 25 de abril de 2011 y 36215 del 30 de junio de 2011, declaró fundada la oposición formulada por Exxon Mobil Corporation y negó el registro de la marca «ESSA».

2.1.4. Empresas Públicas de Medellín apeló esas decisiones y, por Resolución 46971 del 31 de julio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró infundada la oposición presentada por Exxon Mobil Corporation y concedió el registro de la marca «ESSA».

¹ ART. 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;

2.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.2.1. La sociedad Exxon Mobil Corporation interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 46971 del 31 de julio de 2012, por desconocer lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

2.2.2. En el proceso de nulidad y restablecimiento derecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina rindió la interpretación prejudicial 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016, en el sentido de exponer las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

2.2.3. La Sección Primera del Consejo de Estado, por sentencia de única instancia del 26 de junio de 2020, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, en su criterio, *«la marca mixta ESSA cuestionada, no presenta una conexidad competitiva con las marcas propiedad de la parte demandante, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486»*.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. Preliminarmente, la sociedad Exxon Mobil Corporation adujo que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad.

3.1.1. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometidos los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Que, además, se vulneró el derecho a la propiedad intelectual, previsto en el artículo 61 de la Constitución Política.

3.1.2. Que la sentencia cuestionada no es susceptible de recursos, por tratarse de un asunto de única instancia.

3.1.3. Que la solicitud de amparo fue interpuesta en un término razonable, toda vez que la demanda de tutela fue radicada en los seis meses siguientes a la expedición y notificación de la sentencia del 26 de junio de 2020².

3.1.4. Que fueron identificados los defectos que vician a la sentencia del 26 de junio de 2020 y que no se cuestionan sentencias de tutela.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante adujo que la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en los siguientes defectos:

3.2.1. **Procedimental**, por cuanto desconoció la interpretación prejudicial 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que esa interpretación era obligatoria, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que *«el no uso de la misma implica un defecto procedimental que vulnera los derechos de mi representada. En el presente caso, si bien se suspendió y solicitó la respectiva interpretación prejudicial 541-IP2015 de 25 de julio de 2016, el juez no interpretó, ni aplicó su contenido en su decisión final»*.

² De acuerdo con el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, la sentencia cuestionada quedó notificada el 11 de septiembre de 2020. Ver expediente 11001032400020130002800.

3.2.2. **Fáctico**, puesto que, sin sustento probatorio, concluyó que los productos representados por la marca «ESSA» y «ESSO» no son sustituibles entre sí. Que, también sin pruebas, la autoridad judicial demandada sostuvo que los consumidores de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar no pueden sustituir el servicio de energía eléctrica con los productos que representa la marca «ESSO». Que, además, *«durante todo el proceso contencioso administrativo, no se presentó prueba alguna tendiente a demostrar el segmento comercial de mi representada»*.

3.2.2.1. Que *«resulta inaceptable que en la sentencia objeto de esta acción, la Honorable Corporación haya tenido en cuenta la supuesta actividad económica de mi representada para analizar la conexidad competitiva, pues ese es un criterio que no existe ni debe ser tenido en cuenta en el análisis de productos de las marcas en conflicto. Sin embargo, a pesar de este nuevo criterio creado por la Corporación (sin fundamento legal), debe tenerse en cuenta que se señaló que las actividades económicas de mi representada diferían de las de la sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sin que existe en el proceso UNA SOLA PRUEBA de las actividades económicas a las que se dedica mi representada o la zona geográfica donde las presta. A pesar de tal error, se reitera que la actividad económica de mi representada, y de la sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P., resultan completamente irrelevantes para el análisis de conexidad competitiva entre los productos / servicios que identifican las marcas en conflicto»*.

3.2.2.2. Que existe una alta posibilidad de confusión en el consumidor, por cuanto *«las marcas prioritarias ESSO cubren entre otros, materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, productos comprendidos en la clase 4 de la clasificación internacional, mientras que las marcas registradas con posterioridad amparan “energía eléctrica”, producto que están estrechamente relacionados con las coberturas que amparan las marcas prioritariamente registradas en las mismas clases»*.

3.2.3. **“Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”** fijado en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³, en cuanto a los elementos para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos o servicios.

3.2.3.1. Que la autoridad judicial demandada *«ignoró lo establecido en las reiteradas interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, a pesar de haberlas incluso citado en las consideraciones de la sentencia acusada, y dio prioridad a los criterios secundarios de “los canales de aprovisionamiento, distribución o 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”, considerando como prioritaria la actividad comercial que desarrolla cada empresa para señalar los diferentes sectores del mercado a que se dirigen»*.

4. Trámite

4.1. Por auto del 18 de diciembre de 2020, el Despacho Sustanciador inadmitió la demanda de tutela, puesto que el abogado que interpuso la demanda de tutela no aportó poder especial que lo habilitara para promover acción de tutela en nombre de la sociedad Exxon Mobil Corporation.

³ La parte actora citó las interpretaciones designadas con los radicados 299-IP-2016, 93-IP-2018, 143-IP-2018, 718-IP-2018 y 37-IP-2020.

4.2. El 15 de enero de 2021, el abogado de la parte actora aportó el poder requerido.

4.3. Mediante providencia del 20 de enero de 2021, el Magistrado Ponente admitió la demanda de tutela y ordenó la notificación, en calidad de demandados, de los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado y, en calidad de tercero con interés, la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.4. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 13 de enero de 2021.

4.5. Por auto del 12 de febrero de 2021, el Despacho Sustanciador dispuso la notificación del auto admisorio a Empresas Públicas de Medellín, en calidad de tercero con interés, por haber intervenido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia cuestionada.

4.6. La Secretaría General del Consejo de Estado notificó a Empresas Públicas de Medellín, mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2021.

5. Intervenciones

5.1. La **Sección Primera del Consejo de Estado**, por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela. En síntesis, dijo lo siguiente:

5.1.1. Que no hubo defecto procedimental, por cuanto en la sentencia cuestionada fueron adoptados los criterios fijados en la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Andino de Justicia.

5.1.1.1. Que, de conformidad con esa interpretación, la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ocurre en dos supuestos: (i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero, y (ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

5.1.1.2. Que, en cuanto a la conexión competitiva, la interpretación prejudicial indicó que se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto.

5.1.1.3. Que para estudiar la conexidad competitiva fueron tenidos en cuenta los siguientes aspectos: (i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, (ii) canales de comercialización, (iii) similares medios de publicidad, (iv) relación o vinculación entre productos, (v) uso complementario de productos, y (vi) género de los productos.

5.1.1.4. Que, para el caso concreto, se encontró que la marca mixta ESSA y las marcas registradas a nombre de la parte demandante comparten la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, pero corresponden a una versión diferente de dicha clasificación. Que mientras la marca ESSA ampara el producto

«Energía Eléctrica» (la Clase 4, versión 9, de la Clasificación Internacional de Niza), las marcas propiedad de la parte demandante amparan los productos «aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado» de la Clase 4, versión 8.

5.1.1.5. Que no se evidenció relación de vinculación entre los productos representativos de las marcas ESSO y ESSA. Que la primera representa productos destinados a consumo automotriz, industrial y combustibles líquidos y la segunda a energía eléctrica. Que, por lo mismo, no se trata de productos sustituibles entre sí o que pertenezcan a un mismo género.

5.1.2. Que tampoco hubo defecto fáctico, puesto que la decisión cuestionada se fundamentó en hechos demostrados en el expediente. Que se evidenció el sector económico en el que se desarrolla Empresas Públicas de Medellín y no existió controversia sobre ese punto. Que se tuvo en cuenta el sector a que se referían los productos, de conformidad con su descripción. Que, además, la información respecto del producto de energía eléctrica que ampara la marca ESSA consta en las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas en el proceso ordinario. Que es claro que el producto energía eléctrica es muy diferente de las denominadas bujías y mechas para el alumbrado.

5.1.3. Que no se configuró el defecto sustantivo, por cuanto la decisión cuestionada estuvo sustentada en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia.

5.2. La **Superintendencia de Industria y Comercio** explicó las competencias que tiene en materia de propiedad industrial e intelectual y adujo que la tutela es improcedente, puesto que la sentencia del 26 de junio de 2020 está ejecutoriada y fue dictada con respeto al debido proceso. Que, de hecho, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que la parte actora no se opuso al registro de la marca «ESSA», en el término previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.

5.3. **Empresas Públicas de Medellín** se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela, por los motivos que pasan a exponerse:

5.3.1. Que la sentencia cuestionada da cuenta de los motivos para justificar el registro de la marca ESSA y la ausencia de motivos de confusión frente a la marca ESSO. Que la Sección Primera del Consejo de Estado explicó claramente que si bien los productos representados por las marcas pertenecen a la clase 4 de la clasificación internacional de Niza, lo cierto es que no compiten, no están dirigidos a los mismos consumidores y no tienen el mismo nivel de difusión.

5.3.2. Que se configura la causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Que eso no ocurre en el *sub lite*.

5.3.3. Que, si bien existe una similitud fonética, ortográfica y visual entre las marcas ESSO y ESSA, lo cierto es que no hay conexidad competitiva y, por ende, no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 [literal a)] de la Decisión 486.

5.3.4. Que la Sección Primera del Consejo de Estado sí tuvo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia y eso queda en evidencia en el contenido de la providencia cuestionada y en el hecho de la suspensión de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para pedirla.

5.3.5. Que la interpretación prejudicial fue una guía, toda vez que el Tribunal Andino de Justicia no decide el fondo del asunto, sino que fija los criterios generales para decidir. Que, justamente, la providencia cuestionada se ajustó a esos criterios generales.

5.3.6. Que no hubo defecto fáctico, puesto que la sentencia cuestionada da cuenta de las razones por las que los productos representados por las marcas ESSO y ESSA no compiten en el mercado.

5.3.7. Que la tutela resulta improcedente para discutir las interpretaciones que razonablemente adoptan los jueces naturales.

5.3.8. Que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, pues, *«en el caso que nos ocupa, la firma que agencia los intereses judiciales de la sociedad tutelante le acompañó desde los trámites de oposición al registro marcario, así como le presentó en el proceso judicial y actualmente en esta tutela, por lo que, no se explica que, teniendo el conocimiento y siendo una sociedad especializada en la asesoría y representación legal, deje transcurrir el tiempo ante la presunta existencia de las irregularidades procesales y vulneración de derechos fundamentales de las que aquí se queja»*.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012⁴, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014⁵, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: **(i)** defecto sustantivo, **(ii)** defecto fáctico, **(iii)** defecto procedimental absoluto, **(iv)** defecto orgánico, **(v)** error inducido, **(vi)** decisión sin motivación, **(vii)** desconocimiento del precedente, y **(viii)** violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no

⁴ Ver sentencia del 31 de julio de 2012.

⁵ Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «*la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional*»⁶.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En los términos de la demanda, la Sala, en primer lugar, debe decidir si la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. En caso de respuesta afirmativa, se procederá a estudiar si la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en defecto procedimental, fáctico o sustantivo al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

3.1. La Sala encuentra cumplido el requisito de **relevancia constitucional**, toda vez que la parte actora identifica razonablemente la presunta vulneración. Conviene recordar que no resulta procedente aplicar el tema de la relevancia desde el punto de vista de argumentos reiterados, pues, como se vio, el proceso ordinario fue de única instancia.

3.2. La tutela también cumple el requisito de **subsidiariedad**, puesto que la sentencia no es pasible de recursos, por ser de única instancia, y tampoco se advierte que los alegatos propuestos por la demandante encajen en alguna de las causales del recurso extraordinario de revisión.

3.3. También está cumplido el requisito de **inmediatez**, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2020⁷ y la demanda de tutela fue radicada el 15 de diciembre de 2020, esto es, cuando habían transcurrido 3 meses y 6 días. La Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para ejercer la acción de tutela, en consideración a «*la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad*»⁸.

3.4. Por lo demás, la Sala advierte que están cumplidos los requisitos de debida sustentación y de no cuestionamiento frente a sentencias de tutela.

3.5. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala procede a resolver el problema jurídico de fondo.

⁶ SU-573 de 2017.

⁷ De conformidad con el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, expediente 11001-03-24-000-2013-00028-00.

⁸ Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. N° 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4. Respuesta al problema jurídico de fondo

4.1. Como se vio en los antecedentes, la parte actora adujo que la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en los siguientes defectos:

4.1.1. **Procedimental**, por cuanto supuestamente desconoció la interpretación prejudicial 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fijada frente al caso concreto, esto es, en cuanto a la discusión surgida frente a las marcas ESSO y ESSA. Asimismo, la parte actora adujo que hubo **defecto sustantivo**, por cuanto fueron desconocidos los pronunciamientos que dicho tribunal ha realizado en casos similares. Resulta procedente estudiar estos defectos de manera conjunta, pues se sustentan en la misma situación: el presunto desconocimiento de las interpretaciones fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.1.2. **Fáctico**, puesto que, sin sustento probatorio, concluyó lo siguiente: (i) que los productos representados por la marca «ESSA» y «ESSO» no son sustituibles entre sí; (ii) que los consumidores de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar no pueden sustituir el servicio de energía eléctrica con los productos que representa la marca «ESSO», y (iii) que, *«durante todo el proceso contencioso administrativo, no se presentó prueba alguna tendiente a demostrar el segmento comercial de mi representada»*, como sustento para realizar cualquier análisis de conexidad competitiva. Que existe una alta posibilidad de confusión en el consumidor, por cuanto *«las marcas prioritarias ESSO cubren entre otros, materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, productos comprendidos en la clase 4 de la clasificación internacional, mientras que las marcas registradas con posterioridad amparan “energía eléctrica”, productos que están estrechamente relacionados con las coberturas que amparan las marcas prioritariamente registradas en las mismas clases»*.

4.1.2.1. Que, además, a juicio de la sociedad demandante, *«resulta inaceptable que en la sentencia objeto de esta acción, la Honorable Corporación haya tenido en cuenta la supuesta actividad económica de mi representada para analizar la conexidad competitiva, pues ese es un criterio que no existe ni debe ser tenido en cuenta en el análisis de productos de las marcas en conflicto»*.

5. De los defectos procedimental y sustantivo en el caso concreto

5.1. Conviene recordar que el **defecto procedimental** fue justificado en el supuesto desconocimiento de la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina rindió en el caso concreto, esto es, la interpretación prejudicial 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016.

5.1.1. Al respecto, en la sentencia del 26 de junio de 2020, la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que, por auto del 25 de junio de 2014, suspendió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. Seguidamente, indicó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, que dispuso la aplicación de los artículos 136 [literales a) y h)] 224, 225, 227, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y

dio cuenta de las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

5.1.2. En el caso concreto, la Sección Primera del Consejo de Estado citó apartes de la interpretación prejudicial, así:

2. **Comparación entre signos denominativos y mixtos.**

[...]

2.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

[...]

2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. **Comparación entre signos mixtos.**

[...]

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

4. **La marca notoriamente conocida y su prueba.**

4.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.

4.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

[...]

5. **Conexión competitiva entre ‘energía eléctrica’ y otros productos comprendidos en la misma clase 4.**

5.1. EPM solicitó el registro de la marca ESSA (mixta) para distinguir ‘energía eléctrica’, producto comprendido en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas ESSO (denominativa y mixta), sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen “aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado”, productos comprendidos en la misma clase 4. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.

5.2. Ante todo, es preciso tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

5.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma

clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

5.9. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre la 'energía eléctrica', producto comprendido en la clase 4 que pretende distinguir el signo solicitado ESSA (mixta), y los 'aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado', productos incluidos en la misma clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen las marcas opositoras. [...] (Resaltado del texto original).

5.1.3. A juicio de la Sala, no hubo **defecto procedimental**, pues, como se ve, la Sección Primera del Consejo de Estado sí tuvo en cuenta la interpretación prejudicial fijada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso de las marcas ESSO y ESSA, esto es, la interpretación 541-IP-2015 del 25 de julio de 2016. La autoridad judicial demandada suspendió el proceso ordinario para pedir dicha interpretación y decidió de conformidad con los criterios allí señalados, a partir de un estudio de coincidencias fonética, gramática, gráfica, conceptual y de conexión competitiva.

5.1.4. La Sala no encuentra que el estudio realizado por la Sección Primera difiera del propuesto en la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, pues fueron aplicadas las normas indicadas y se tuvieron en cuenta los criterios orientadores allí descritos. En acatamiento de dicha interpretación, la Sección Primera hizo estudios comparativos desde el punto de vista de los signos distintivos y de conexión competitiva. Conviene señalar que la interpretación prejudicial señala la necesidad de estudios de «*comparación entre signos mixtos*» y de «*conexión competitiva entre 'energía eléctrica' y otros productos comprendidos en la misma clase 4 (de la clasificación de Niza)*».

5.1.5. No puede perderse de vista que la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es una guía obligatoria para decidir los casos y hace parte de la premisa normativa que debe seguir el juez nacional. Sin embargo, no señala una solución directa frente al caso concreto. Ocurre que el juez nacional, con base en las premisas normativas e interpretativas fijadas en la respectiva interpretación prejudicial, debe decidir el caso bajo estudio.

5.1.5.1. Al respecto, en sentencia del 24 de noviembre de 2016⁹, el Consejo de Estado explicó que «*se tiene que la disposición comunitaria así interpretada pasa a integrar, de manera prevalente y excluyente, una de las premisas normativas llamada a gobernar el razonamiento del fallo a adoptar, de modo que es deber del Juez concretar el contenido normativo interpretado de acuerdo a las particularidades fácticas y jurídicas del pleito (que no cercenar o anular su efecto jurídico) pues entiende esta judicatura que la interpretación del Tribunal de Justicia no se asimila a simples conceptos o consejos prudenciales sino a auténticas directivas interpretativas de orden imperativo que no otorgan espacio al Juez nacional para su discusión o aplicación discrecional en el caso concreto*».

5.1.6. A juicio de la Sala, subsiste en el juez nacional cierto margen discrecionalidad, pues si bien la interpretación prejudicial hace parte del marco normativo del caso, lo cierto es que, en últimas, corresponde al juez nacional armonizar las normas comunitarias e internas y señalar el sentido de la decisión. Sobre el particular, conviene recordar que el artículo 34 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que «**el Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los**

⁹ Expediente 11001-03-26-000-2015- 00015-00 (52992)

hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]» (resalta la Sala).

5.1.6.1. De hecho, la parte actora no pone de presente que la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016 señale que la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado deba tener algún sentido concreto frente al caso de las marcas mixtas ESSA y ESSO. Por ende, no resulta razonable concluir que, por virtud de dicha interpretación prejudicial, en el proceso ordinario debía dársele la razón a la sociedad Exxon Mobil Corporation.

5.1.7. Ahora bien, la parte actora también aludió al desconocimiento de interpretaciones prejudiciales fijadas en casos similares, pues, a su juicio, fueron desconocidos ciertos criterios de comparabilidad, como el grado de sustitución, la complementariedad entre productos y la posibilidad de sospechar que los productos representados provienen del mismo origen¹⁰. Que la autoridad judicial demandada *«ignoró lo establecido en las reiteradas interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, a pesar de haberlas incluso citado en las consideraciones de la sentencia acusada, y dio prioridad a los criterios secundarios de “los canales de aprovisionamiento, distribución o 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”, considerando como prioritaria la actividad comercial que desarrolla cada empresa para señalar los diferentes sectores del mercado a que se dirigen»*.

5.1.8. A juicio de la Sala, no es cierto que la Sección Primera desconociera los criterios que extraña la parte actora, por cuanto en la sentencia cuestionada se advierte que sí fueron estudiados.

5.1.8.1. En cuanto al análisis de sustitución de productos: *«no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada ESSA, son los usuarios de los hogares que comprenden “los 92 municipios, en 32 mil metros cuadrados de los territorios de Santander, sur de Bolívar y sur de Cesar” que disfrutaban del consumo de la energía eléctrica¹¹, algo que difícilmente podría sustituirse con los productos que ofrecen las marcas de la parte demandante, y esperar obtener productos iguales o similares»*.

5.1.8.2. En cuanto al análisis de complementariedad de productos: *«dado que entre el producto que se comercializa mediante la marca ESSA, esto es, la energía eléctrica y los productos que se comercializan mediante la marca ESSO no se puede indicar que exista una relación de parte y accesorio, pues tal como ya fue referido, la energía eléctrica, comercializada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, destinada para el consumo de la energía eléctrica de uso doméstico y los productos de la parte demandante que son destinados a al mercado de productos de consumo automotriz, industrial y combustibles líquidos»*.

5.1.8.3. En cuanto al origen: *«tampoco se puede inferir que los productos correspondan a un mismo género ya que, como ya fue indicado supra, los combustibles líquidos tienen como función ser consumidos para generar energía calórica y mecánica, mientras que la energía eléctrica, es energía propiamente dicha, por lo tanto, no se requiere de su combustión para ser utilizada. Por lo*

¹⁰ La parte actora citó las interpretaciones prejudiciales 299-IP-2016, 93-IP-2018, 143-IP-2018, Proceso 718-IP-2018 y 37-IP-2020.

¹¹ Cfr. Folio 169.

tanto, el combustible líquido es un generador de energía (calórica y mecánica), mientras la energía eléctrica, es energía como tal; igualmente, tampoco se puede afirmar que los productos restantes de la Clase con que se registró la marca ESSO, corresponden al mismo género de la energía eléctrica».

5.1.9. En conclusión, la decisión cuestionada está acorde con los criterios fijados en la interpretación prejudicial fijada en el caso concreto y en aquellas identificadas por la parte actora.

5.1.10. Lo expuesto es suficiente para desestimar el defecto procedimental y el defecto sustantivo.

6. Del defecto fáctico en el caso concreto

6.1. Para efecto de determinar si hubo defecto fáctico, es necesario hacer un recuento del análisis probatorio realizado en la sentencia cuestionada. Veamos.

6.2. La autoridad judicial demandada estudió el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. En ese sentido, hizo el siguiente cuadro comparativo:

MARCA MIXTA ESSA	MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA ESSO	
 ESSA (Mixta)	ESSO (Nominativo)	 ESSO (Mixta)
Certificado núm. 456094	Certificado núm. 354946	Certificado núm. 354944
Clase 4: "Energía Eléctrica"	Clase 4: "Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado".	Clase 4: "Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado".
Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso.	Titular: Parte demandante	

6.2.1. Al abordar el estudio concreto, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que seguiría la línea jurisprudencial que ha establecido con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas, y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

6.2.2. Así, la Sección Primera del Consejo de Estado puso de presente que la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 [literal a)] de la Decisión 486 se configura bajo los supuestos fácticos: (i) cuando el signo solicitado es idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero, y (ii) cuando la marca identifica los mismos productos o servicios, o

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

6.2.3. La autoridad judicial demandada también citó varios apartes de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

[...] el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee [...]*”¹².

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*”¹³.

Esta prohibición de registro se fundamenta en que, dadas las condiciones señaladas anteriormente en la marca cuestionada, “[...] *no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, generando riesgo de confusión o de asociación en la selección de productos o servicios identificados con la marca [...]*”¹⁴.

Esta Sección¹⁵, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] *se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo [...]*”¹⁶.

Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *la distintividad tiene un doble aspecto: a) **Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado** [y la] b) **Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado [...]***”¹⁷ (Destacado fuera de texto).

Al respecto, también precisó que “[...] *la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca [...]*” y que la distintividad extrínseca “[...] *se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado [...]*”¹⁸ (resaltado del texto original).

6.2.4. La Sección Primera del Consejo de Estado también citó apartes de la interpretación fijada en el proceso de la referencia:

La Sala también tendrá adicionalmente en cuenta, que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente

¹² Cita del texto original: «Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016».

¹³ Cita del texto original: «Ibidem».

¹⁴ Cita del texto original: «Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5».

¹⁵ Cita del texto original: «Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000».

¹⁶ Cita del texto original: «Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013».

¹⁷ Cita del texto original: «Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019».

¹⁸ Cita del texto original: «Ibidem».

proceso, la similitud entre las marcas confrontadas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

[...] 1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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 en 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 (gramatical): 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) Gráfica (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.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. [...].

6.2.5. La Sección Primera concluyó que *«entre las expresiones ESSA y ESSO existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun si no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas»*. Es decir, se evidenció la similitud ortográfica y gramatical entre las marcas ESSA y ESSO.

6.2.6. La autoridad judicial demandada indicó que, en todo caso, la similitud fonética y ortográfica no es suficiente para que se configure la irregistrabilidad, puesto que también es necesario que exista una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen.

6.2.7. En cuanto a la conexidad competitiva, la Sección Primera hizo el siguiente estudio:

MARCA MIXTA ESSA	MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA ESSO	
Clase 4 (Versión 9)¹⁹: <i>“Energía Eléctrica”</i>	Clase 4 (Versión 8)²⁰: <i>“Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado”.</i>	Clase 4 (Versión 8)²¹: <i>“Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el</i>

¹⁹ Cita del texto original: «Tal como consta a folio 19 del expediente».

²⁰ Cita del texto original: «Tal como consta a folio 292 del expediente».

²¹ Cita del texto original: «Tal como consta a folio 293 del expediente».

		alumbrado".
Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso.	Titular: Parte demandante	

De lo anterior se concluye que, la marca mixta ESSA y las marcas registradas a nombre de la parte demandante comparten la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, pero corresponden a una versión diferente de dicha clasificación, en efecto, mientras la marca ESSA cuestionada ampara el producto "Energía Eléctrica" de la Clase 4, versión 9, de la Clasificación Internacional de Niza, las marcas propiedad de la parte demandante amparan los productos "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado" de la Clase 4, versión 8, de la Clasificación Internacional de Niza, según lo indican las notas explicativas de la dicha clasificación, en la que no se incluía la energía eléctrica en este sentido, la Sala considera que no guardan relación alguna, por las siguientes razones:

El producto "energía eléctrica" de la Clase 4, versión 9, de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comprende el producto energía eléctrica el cual se presta, como servicio público, para el consumo de los hogares que comprenden "los 92 municipios, en 32 mil metros cuadrados de los territorios de Santander, sur de Bolívar y sur de Cesar"²² es decir, corresponde a la generación, direccionamiento y comercialización de la "energía eléctrica"²³.

6.3. Como se ve, la Sección Primera no encontró conexión competitiva entre los productos representados por las marcas mixtas ESSO y ESSA. Para ese estudio, fue utilizada la clasificación internacional Niza y se encontró que si bien los productos pertenecen a la clase 4, lo cierto es que están ubicados en diferentes versiones, 9 para ESSO (aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado) y 8 para ESSA (energía eléctrica), respectivamente.

6.3.1. Asimismo, la autoridad judicial demandada hizo estudios de coincidencia en cuanto a: (i) canales de distribución, (ii) canales de publicidad y comercialización, y (iii) relación de sustitución y complementariedad entre productos. En ninguno de los análisis fue encontrada una coincidencia que pudiera generar confusión en los usuarios de los productos representados por las marcas ESSO y ESSA.

6.3.2. En este punto, la Sala resalta que, contra lo alegado por la parte actora, no es cierto que el hecho de que los dos productos pertenezcan a la clase 4 de la clasificación de Niza derive automáticamente en alguna posibilidad de confusión frente al consumidor, pues, según lo indicó la interpretación prejudicial fijada en el caso concreto, «ante todo, es preciso tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486».

6.3.3. A juicio de la Sala, los análisis comparativos se realizaron de conformidad con las descripciones generales de los productos representados por las marcas ESSA y ESSO. No existe duda que la marca ESSO se refiere a «Aceites y grasas

²² Cfr. Folio 169

²³ Información obtenida del plan de negocios de ESSA obrante a folios 168 a 170 del expediente.

industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado» y que la marca ESSA se refiere a «energía eléctrica». Es a partir de esta diferencia que la autoridad judicial demandada hizo un análisis de conexidad competitiva y concluyó razonablemente que si bien existen similitudes ortográficas y fonéticas entre las marcas mixtas ESSO y ESSA, lo cierto es que los productos representados son sustancialmente diferentes y que no existe riesgo de confusión en el consumidor.

6.3.4. No se encuentra que la valoración probatoria sea caprichosa o contraria a las reglas de la sana lógica. Por el contrario, la diferenciación de productos fue realizada a partir de la clasificación internacional de Niza y no se evidencia error en la categorización realizada por la autoridad judicial demandada. De hecho, si bien los productos están ubicados en la clase 4 de dicha clasificación, lo cierto es que hacen parte de versiones diferentes y que la descripción de los productos representados es sustancialmente diferente.

6.3.5. Por último, en cuanto a la supuesta improcedencia de analizar la actividad económica o el objeto social de la sociedad actora, la Sala advierte que ése no fue un criterio determinante para la decisión cuestionada. Es evidente que la sentencia atacada se sustentó eminentemente en comparaciones entre las marcas propiamente dichas y entre los productos representados por esas marcas. La autoridad demandada bien pudo referirse al objeto social de la actora, pero eso lo que evidencia es el interés por desalojar cualquier asomo de duda sobre la posibilidad de confusión entre productos, desde su origen mismo, esto es, desde el objeto social de productor.

6.3.6. Conviene resaltar que, en términos generales, el defecto fáctico se configura cuando existe una valoración caprichosa o contraria a las reglas de la lógica, pero eso no ocurre en el *sub lite*. Lo que se evidencia es una decisión sustentada en la valoración adecuada de las pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y con estricta atención a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

7. Conclusión

7.1. Queda resuelto el problema jurídico: la sentencia del 26 de junio de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, no incurrió en defecto procedimental, fáctico o sustantivo al denegar pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

7.2. Por consiguiente, serán denegadas las pretensiones de la demanda de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. **Denegar** las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por Exxon Mobil Corporation, por las razones expuestas.
2. **Notificar** la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. **Publicar** esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. **Si no se impugna, enviar** el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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

(Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA

Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente)

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Magistrada

[Firmado electrónicamente]

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Magistrada

(Firmado electrónicamente)

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Magistrado

