



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020130002800

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Temas: Cotejo de Marcas. Protección del signo distintivo notoriamente conocido

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012.

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

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Exxon Mobil Corporation, en adelante la parte demandante¹, presentó² demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

¹ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 4

² Cfr. Folios 95 a 109

derecho³, adecuada⁴ a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172⁵ de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁶, en adelante Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”⁷ expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ESSA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁸:

“[...] 1. Que es nula la Resolución núm. 46971 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.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 646971 atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 456094, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta **ESSA**, que distingue productos comprendidos en la clase 4 internacional.

³ Prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

⁴ Por medio de auto de 5 de junio de 2013, cfr. Folios 114 a 117

⁵ “[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [...]”.

⁶ “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

⁷ Esta resolución revoco la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011 y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por Exxon Mobil Corporation y concedió el registro de la marca Essa, a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

⁸ Cfr. Folio 96



3. *Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.*

4. *Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. [...]”.*

Presupuestos fácticos

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

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 9 de septiembre de 2010, el registro como marca del signo mixto ESSA, para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La solicitud se publicó el 19 de noviembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 622, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas ESSO que identifican productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto ESSA para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011.

4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36215 de 30 de junio de 2011, confirmó la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo



en el resultado del proceso y concedió el registro de la marca mixta ESSA, para identificar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁹, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

6.1. Afirmó que “[...] (l)a marca mixta ESSA origina riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta ESSO, previamente registradas para identificar productos de la clase 4 internacional. 14. La Administración incurrió en un manifiesto error al efectuar el cotejo de las marcas en conflicto, lo que a su vez ocasionó la infracción directa de la norma en que debería fundarse, en detrimento de los derechos de mi representada, como se tendrá oportunidad de explicar más adelante al desarrollar el punto sobre el concepto de violación [...]”¹⁰.

6.2. Manifestó que “[...] (e)n el presenta caso las denominaciones ESSO y ESSA despiertan una misma impresión de conjunto. El hecho de tener un mismo número de letras, que sus tres primeras letras sean iguales y se encuentran dispuestas en el mismo orden, que tengan doble letra SS central, que el rasgo característico de su estructura ortográfica, trae como consecuencia necesaria que la visión de conjunto en una y otra no sea diferenciable por un consumidor promedio [...]”¹¹.

6.3. Sostuvo que “[...] (l)a conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas es evidente: se encuentran clasificadas en la misma clase del nomenclátor internacional, tienen una naturaleza y finalidad común, pueden usarse de manera complementaria, utilizan los mismos medios de publicidad y están

⁹ “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

¹⁰ Cfr. Folio 101.

¹¹ Cfr. Folios 105.

dirigidas al mismo tipo de consumidor. Piénsese por ejemplo en los combustibles y la “energía” para vehículos automotores; la “energía” y las materias de alumbrado, entre otros ejemplos. 13. El consumidor también puede incurrir en error en cuanto a la procedencia de los productos distinguidos con las marcas, como lo reconoció la Superintendencia de Industria y Comercio en la decisión de primera instancia. Sin duda existe un alto riesgo de asociación frente a la registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerían que dada la similitud con la marca ESSO, los productos que con ellas se distinguen provienen de la misma fuente empresarial o que tienen su origen en empresas que tiene un vínculo jurídico o económico, máxime si se tiene en cuenta el alto posicionamiento de la marca ESSO en el mercado [...]”¹²

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada, contestó la demanda¹³ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Sostuvo que “[...] (c)on la expedición de la Resolución acusada, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso concreto [...]”¹⁴

7.2. Indicó que “[...] (n)otese que la Superintendencia de Industria y Comercio revisó las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, considerando no sólo el resultado que arroja la comparación de los signos desde el punto de vista perceptivo (visual, fonético y conceptual) sino también el que es consecuencia de la evaluación del riesgo de confusión o de asociación que podría generar la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados [...]”¹⁵

¹² Cfr. Folios 106 y 107

¹³ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 171 a 180

¹⁴ Cfr. Folio 173

¹⁵ Cfr. Folio 176

7.3. Adujo que “[...] el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 04 de la Clasificación Internacional, no contiene semejanzas no ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial [...]”¹⁶

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda¹⁷ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Señaló que “[...] la actora tuvo todas las garantías para defender su pretensión de obstruir el registro de la marca mixta ESSA. Pero lo que no es cierto es que, en ejercicio de esa discrecionalidad inherente a este tipo de decisiones administrativas, se le haya violado un derecho, que haga procedente buscar una “tercera instancia” de análisis de registrabilidad de marcas, y mucho menos ante el aparato judicial, desgastándolo de manera caprichosa [...]”¹⁸.

8.2. Agregó que “[...] el único cargo formulado por la actora, esto es, violación directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación (folio 102, pg8 de la demanda), no puede estar llamado a prosperar, pues está más que claro que el precepto señalado sí fue aplicado, solo que resultando contrario a los intereses de la Actora, lo que releva su desespero por usar este medio de control de legalidad en una “tercera instancia” para hacer un nuevo examen de registrabilidad de la marca ESSA [...]”¹⁹.

8.3. Concluyó que “[...] (n)o es de recibo sostener que la marca ESSA es susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación con la marca ESSO de propiedad de EXXON MOBIL CORPORATION, pues en la expresión “ESSA” es precisamente la sigla de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P. está legalmente habilitada para usar con fines de identificación pública. En este sentido antes de crear un riesgo de confusión y/o asociación, su registro como marca es garantía para los consumidores o usuarios de sus bienes y servicios de que la marca ESSA identifica los servicios de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P la cual hace parte

¹⁶ Cfr. Folio 178

¹⁷ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 134 a 145

¹⁸ Cfr. Folio 138

¹⁹ Cfr. Folio 141



del grupo EPM y por ello es de propiedad de Empresas públicas de Medellín E.S.P. [...]”²⁰.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 25 de junio de 2014²¹, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016,²² en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[...] *El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada [...]*”. Añadió que “[...] *De oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 225, 227, 228, 229 y 230 de la citada Decisión, por cuanto en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta). [...]*” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²³.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda²⁴, llevó a cabo la audiencia inicial el 28 de marzo de 2019²⁵, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

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

²⁰ Cfr. Folios 143 y 144

²¹ Cfr. Folio 210 y 211.

²² Cfr. Folios 223 a 224.

²³ “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”

²⁴ Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

²⁵ Cfr. Folios 272 a 289.



12.2. Se declaró saneado el proceso.

12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.º del artículo 180 y sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada.

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

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

12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud.

12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019²⁶, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

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

²⁶ Cfr. Folios 304 a 306.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; ; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; x) el marco normativo del control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8º.²⁷ de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80²⁸ de 12 de marzo de 2019²⁹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

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

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado³⁰ es el siguiente:

²⁷ “[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]”.

²⁸ “[...] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:

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

²⁹ Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

³⁰ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

19.1. **La Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012³¹**, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso contra la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, en la que se indicó:

[...]

La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión en conjunto de la marca solicitada respecto de la confrontación con las marcas opositoras 'ESSO' (nominativa) y 'ESSO' (mixta), no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que al ser pronunciados y transcritos producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

3. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y es procedente revocar la Resolución No. 20849 de 25 de abril de 2011.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 20849 de 25 de abril de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Exxon Mobil Corporation.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de:

La marca (tipo de marca) : ESSA (Mixta)



³¹ Cfr. Folios 12 a 18.



Para distinguir : *'Energía eléctrica', producto comprendido en la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.*

Titular : *Empresas Públicas de Medellín E.S.P.*

Domicilio : *Medellín, Antioquia, Colombia.*

Vigencia : *Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución*

[...].”

El problema jurídico

20. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

20.1. Si la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para identificar “*Energía Eléctrica*”, producto de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

21. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre: i) la marca mixta ESSA y la marca nominativa registrada ESSO cuyo titular es la parte demandante, ambas registradas en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; y, ii) la marca concedida y la marca mixta ESSO, cuyo titular es la parte demandante, que identifican productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 227, 228, 229 y 230 *ibidem*.

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

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificadorio del Acuerdo de Cartagena³², la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000³³ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁴.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁵

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁶ y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

³² El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³³ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³⁴ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³⁵ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁶ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

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

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

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

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

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

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

Interpretación Prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016

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

[...]

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. [...]” (Resalta la Sala).*

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad

33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido

34. Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

35. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una 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.

36. Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente.

37. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo.

Marco jurídico del control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria

38. Vistos el artículo 104³⁷ de la Ley 1437, sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, el cual prevé que se encuentra instituida para conocer de las controversias originadas en actos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan funciones administrativas.

39. Visto el artículo 138³⁸ *ibidem*, sobre el medio de control de nulidad y

³⁷ “[...] Artículo 104. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa [...]].

³⁸ “[...] Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le

restablecimiento del derecho, respecto del cual, la Sala considera: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

40. Visto el artículo 172³⁹ de la Decisión 486, sobre las acciones para la protección de un registro marcario, las que, en el marco de la Comunidad Andina, son de dos tipos diferentes cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la primera, la acción de nulidad absoluta y, la segunda, la acción de nulidad relativa, las que dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma.

41. La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 138 de la Ley 1437, considera que existen tres tipos de acciones o medios que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 *ibidem* o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior [...]

³⁹ “[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]”.

Análisis del caso concreto

42. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* de los marcos normativos de la protección de marcas registradas, los derechos que confiere el registro de una marca, la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo, el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, la protección del signo distintivo notoriamente conocido y el control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

43. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación:

MARCA MIXTA ESSA		MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA ESSO
 (Mixta) ⁴⁰	 (Mixta) ⁴²	 (Mixta) ⁴²
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	

44. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el 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.

⁴⁰ Cfr. Folio 18.
⁴¹ Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Marca nominativa ESSO, certificado de registro núm. 354946.
⁴² Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Marca mixta ESSO, certificado de registro núm. 354944.

Del cargo denominado “uso indebido de la acción de nulidad para encubrir una tercera instancia”

45. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la contestación de la demanda, manifestó que la parte demandante, en el procedimiento administrativo tuvo todas las garantías inherentes que le asisten para obstruir el registro del signo mixto ESSA, por lo que al acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento para discutir la legalidad del acto administrativo acusado, significa que está acudiendo a, lo que denomina, una tercera instancia, pues al repetir un análisis de registrabilidad se está desgastando el aparato judicial de manera caprichosa.

46. Con el propósito de dilucidar dicha cuestión, esta Sala analizará dicha situación.

47. Al respecto, vistas las normas indicadas en el marco normativo desarrollado *supra* sobre el control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria, en especial, los artículos 104 y 138 de la Ley 1437, y 172 de la Decisión 482, sobre el control judicial que tienen los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio relativos a la materia marcaria.

48. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia⁴³, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que:

“[...]

Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera:

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2001-00033-01.

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

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca [...]”.

*De la lectura de la norma **se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones**, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno.*

En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011:

*Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que **admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas**. Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a **la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado**.*

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva [...]⁴⁴.

⁴⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01.



(Destacados de Sala).

49. La Sala considera que no le asiste la razón al tercero con interés directo en el resultado del proceso, toda vez que, el control judicial no se puede considerar como una “tercera instancia” resultante de las decisiones de adopta la administración, toda vez que la actividad judicial difiere totalmente de la actividad que ejerce la administración, pues con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 y en el artículo 172 de la Decisión 486, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, conocer de las controversias que se susciten con relación a las decisiones que adopta la administración correspondientes a la propiedad intelectual, esto es, ejerce control judicial el cual puede ser iniciado por cualquier persona que crea que le ha sido conculcado un derecho subjetivo y para lo cual en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, estas son, la de nulidad absoluta, la de nulidad relativa y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

50. En suma, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, el trámite de la presente acción no puede ser tomado como “*tercera instancia*” del procedimiento administrativo, ya que, la parte demandante está facultada para propender por su ejercicio, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

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

51. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: 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.

52. En este mismo sentido, 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 [...]”⁴⁵.

53. 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 [...]”⁴⁶.*

54. 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 [...]”⁴⁷.*

55. Esta Sección⁴⁸, 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 [...]”⁴⁹.*

56. 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 [...]”⁵⁰** (Destacado fuera de texto).*

57. 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*

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019.

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 [...]”⁵¹.

58. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios.

59. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta ESSA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos

60. Atendiendo a que, en el caso *sub examine*, la comparación deberá realizarse entre una marca mixta y una nominativa, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en la marca mixta.

61. En este sentido, la Sala considera, por un lado, que respecto de los signos mixtos a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en la marca mixta previamente registrada ESSO como en la marca mixta ESSA, por tener mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo.

62. Por otro lado, respecto del cotejo entre la marca mixta ESSA y la marca nominativa ESSO, la Sala considera que el elemento nominativo es el más

⁵¹ *Ibidem*.

predominante en el conjunto de la marca, ya que es la parte que genera mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor.

63. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber:

“[...] 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.

2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. [...]”⁵².
(Destacado de la Sala)

64. 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 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

⁵² Cfr. Folio 233. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, pág. 11.

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. [...]»⁵³. (Destacado de la Sala)*

65. La Sala observará igualmente las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre marcas:

*“[...] a) **La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;** es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, 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 momentos diferentes.*

*c) . **El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,** pues es en estas donde 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 [...]»⁵⁴. (Destacado de la Sala)*

66. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones ESSA y ESSO aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto:

Comparación ortográfica

67. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

⁵³ Cfr. Folio 231. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016, pág. 9.

⁵⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, págs. 7 y 8.



68. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que: i) las marcas confrontadas tienen el mismo número de sílabas, en donde la primera sílaba es la misma para ambas marcas; ii) la marcas ESSA y ESSO se componen de cuatro (4) letras, en el mismo orden; y iii) de las letras que comparten una vocal y dos consonantes se encuentran en la misma posición en ambas marcas. Lo anterior genera una impresión de semejanza entre ambas expresiones, así:

Marca cuestionada	E	SSA
Marcas registradas	E	SSO
Núm. Sílabas	1	2

E	S	S	A
1	2	3	4

E	S	S	O
1	2	3	4

Comparación fonética

69. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, las expresiones en conflicto comparten la misma sílaba tónica en la misma posición, es decir, la sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico): E. Lo anterior conlleva a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una impresión de semejanza:

ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO
– ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA –
ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO –

Comparación conceptual o ideológica

70. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

71. Respecto de las marcas ESSA y ESSO, es claro que se tratan de unas de las marcas llamadas de fantasía, que fueron producto del ingenio e imaginación de sus

autores; que consisten en vocablos que no tienen significado propio en el idioma español pero que pueden despertar alguna idea o concepto.

72. En este orden de ideas, las expresiones ESSA y ESSO al no estar asociadas a ninguna idea en particular, no puede decirse que sean iguales o semejantes desde el punto de vista conceptual o ideológico.

73. Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera 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.

74. No obstante, lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios

75. Visto el literal a) del artículo 136 la Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas enfrentadas de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto de los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas propiedad de la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

76. Visto el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la Sala colige que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[...] *no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente [...]*”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó.

77. La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018⁵⁵, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

“[...] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

*De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no **conexión competitiva** [...]”.*

78. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos.

79. En este sentido, el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos:

“[...]”

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

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

⁵⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700.

expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) **Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

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

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

f) **Mismo género de los productos:** Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir" [...]"⁵⁶. (Destacado de la Sala)

80. Teniendo en cuenta lo expuesto *supra*, la Sala procederá a aplicar los criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones ESSA y ESSO aplicando cada uno de los criterios establecidos para el efecto:

Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva

Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

81. La Sala comparará estudiará la Clase para la que fueron concedidas las marcas objeto de estudio, así:

⁵⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, págs. 13 y 14. Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 114-IP-2003 de 19 de noviembre de 2003.



MARCA MIXTA ESSA		MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA ESSO
Clase 4 (Versión 9) ⁵⁷ : “Energía Eléctrica”	Clase 4 (Versión 8) ⁵⁸ : “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 (Versión 8) ⁵⁹ : “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	

82. 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:

82.1. 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”⁶⁰ es decir, corresponde a la generación, direccionamiento y comercialización de la “energía eléctrica”⁶¹.

⁵⁷ Tal como consta a folio 19 del expediente.
⁵⁸ Tal como consta a folio 292 del expediente.
⁵⁹ Tal como consta a folio 293 del expediente.
⁶⁰ Cfr. Folio 169
⁶¹ Información obtenida del plan de negocios de ESSA obrante a folios 168 a 170 del expediente.

82.2. Los productos distinguidos con la marca ESSO, de la parte demandante, corresponden a productos de la Clase 4, versión 8, de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: i) aceites, grasas y lubricantes industriales, los cuales tienen como función principal lubricar las partes móviles de los motores, reduciendo considerablemente la fricción entre los metales reduciendo de esta manera la temperatura de los motores alargando así la vida útil de estos; ii) productos para absorber, regar y concentrar el polvo, los cuales corresponden productos de limpieza en general; iii) combustibles que incluyen gasolinas para motores, los cuales corresponden a combustibles fósiles, los cuales al ser quemados generan energía calórica y mecánica; iv) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, que comprende productos y materias para el alumbrado.

82.3. Decantado lo anterior, y a pesar de que los productos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no corresponden a la misma versión de la citada clasificación internacional, por lo que no tienen conexión alguna, ya que: i) la energía eléctrica, no se puede confundir con, los aceites, grasas y lubricantes industriales, ya que los ambos productos tienen un uso y un destino diferente; ii) la energía eléctrica tampoco podría llegar a tener conexión con los productos para absorber, regar y concentrar el polvo, pues son productos que tienen un uso y un destino diferente; iii) tampoco la energía eléctrica se puede conectar competitivamente con los combustibles que incluyen gasolinas para motores, esto es, combustibles fósiles, teniendo en cuenta que el destino de ambos productos es diferente, pues los combustibles 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, pues el combustible es un generador de energía (calórica y mecánica), mientras la energía eléctrica, es energía como tal; y iv) finalmente, la energía eléctrica tampoco se puede llegar a conectar con las materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, ya que si bien algunos de estos productos pueden llegar a funcionar con energía eléctrica, no se puede deducir que la produzcan o que dicha energía este inmersa a ellos.

Canales de comercialización y mismos medios de publicidad

82.4. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, no existe ninguna similitud, dado que:



COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
ENERGÍA ELÉCTRICA	PRODUCTOS QUE COMPRENDEN LA MARCA ESSO
La energía eléctrica en la República de Colombia se comercializa a través de dos mercados ⁶² :	Los productos que ofrece la parte demandante, corresponden al mercado automotriz, industrial y de los combustibles líquidos en la República de Colombia:
i) Mediante el llamado mercado mayorista de energía, el cual es un mercado competitivo creado a partir de la reestructuración del sector eléctrico desarrollada en las leyes núms. 142 ⁶³ y 143 ⁶⁴ de 11 de julio de 1994, en el cual participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores intensivos de electricidad o usuarios no regulados; cuyo propósito es el intercambio de grandes bloques de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional a precios eficientes, que reflejen los costos marginales en que se incurre para su generación. A su vez el mercado mayorista de energía eléctrica se divide en dos segmentos en los cuales puede ser transada la energía, el mercado de contratos bilaterales o mercado de largo plazo, el cual corresponde a un esquema de negociación libre entre agentes, y la bolsa de energía o mercado de corto plazo, en el cual participan obligatoriamente para todos los generadores registrados en el mercado y con reglas explícitas, tanto de cotización como de declaración de disponibilidad.	i) los aceites y grasas industriales, los lubricantes, los productos para absorber, regar y concentrar el polvo, las materias de alumbrado y las bujías y mechas para el alumbrado, se comercializan libremente, en establecimientos abiertos al público, tales como concesionarios, talleres, ferreterías, etc.
ii) Mediante el llamado mercado minorista, en el cual los comercializadores minoristas (empresas que se encargan de la generación, comercialización y la distribución) atienden la demanda de los usuarios finales y les prestan el servicio de facturación, les pueden vender a los usuarios no regulados (grandes consumidores) a precios libres, y a los usuarios regulados (usuarios consumidores del servicio público de energía, que pueden ser urbanos, rurales o industriales) y tienen relación con el mercado mayorista a través del comportamiento de los precios de la energía en el mercado, dependiendo de la gestión comercial de compra que realice su agente comercializador, quién traslada los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización mediante fórmulas reguladas.	ii) Los combustibles (incluyendo gasolinas para motores) se comercializan al público mediante el ejercicio de la distribución de combustibles líquidos, actividad que en la República de Colombia se encuentra regulada mediante el Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015 ⁶⁵ , en la cual intervienen los siguientes agentes: productores o refinadores e importadores que se encargan de transformar el petróleo crudo en gasolina y diésel, para venderlo a los distribuidores mayoristas; los proveedores mayoristas, quienes distribuyen el combustible desde sus plantas de abasto distribuidas en varias ciudades del país, a los grandes consumidores y a los distribuidores minoristas; y los distribuidores minoristas que son las Estaciones de Servicios – EDS quienes venden el producto al usuario final o los consumidores.

⁶² Información obtenida de la página electrónica oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: “<https://www.superservicios.gov.co>”.

⁶³ “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

⁶⁴ “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.

⁶⁵ “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.

82.5. De lo anterior, se concluye que los productos no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues, de una parte, el producto que ofrece el tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, la energía eléctrica, tiene unos canales de comercialización especializados⁶⁶, ya que es ofrecida y comercializada como un producto intangible correspondientes al mercado de la energía eléctrica; mientras que, de otra parte, los productos que se comercializan a través de la marca ESSO corresponden a un mercado, a una forma de comercialización y a unos medios de publicidad diferentes.

Relación o vinculación entre los productos

82.6. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre 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 los hogares que comprenden *“los 92 municipios, en 32 mil metros cuadrados de los territorios de Santander, sur de Bolívar y sur de Cesar”*⁶⁷ y los productos de la parte demandante que son destinados a al mercado de productos de consumo automotriz, industrial y combustibles líquidos.

82.7. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente aclarar que, dado el avance de las nuevas tecnologías, además de los automotores que funcionan por la combustión de los combustibles líquidos, fueron creados los automotores que funcionan con energía eléctrica, energía que, al igual que los combustibles líquidos, requieren ser distribuidos a dichos automotores mediante el uso de estaciones de servicio, las cuales no deben ser confundidas con las estaciones distribuidoras de gasolina, por las siguientes razones:

82.7.1. Las estaciones distribuidoras de gasolina, como su nombre lo indica, comercializan combustibles líquidos (gasolina y diésel) mientras que las estaciones de carga rápida (nombre con el que se conocen las estaciones que distribuyen energía eléctrica) comercializan energía eléctrica.

82.7.2. El precio de los combustibles líquidos (gasolina y diésel) se fija mediante la aplicación de los parámetros establecidos en la Resolución núm. 41281 de 30 de

⁶⁶ Información obtenida del plan de negocios de ESSA obrante a folios 168 a 170 del expediente.

⁶⁷ Cfr. Folio 169

diciembre de 2016⁶⁸ del Ministerio de Minas y Energía, mientras que, respecto del precio de la energía eléctrica para ser usada en automotores, no se cuenta actualmente con regulación alguna al respecto, aunque existe la Resolución GREG 119 de 21 de diciembre de 2007⁶⁹ de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dicha normativa no regula el costo de la distribución de energía para su uso en automotores.

82.7.3. Las estaciones de servicio que distribuyen combustibles líquidos, funcionan por intermedio de empresas autorizadas para la distribución, como es el caso de la parte demandante, mientras las estaciones de carga rápida, según los dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 1964 de 11 de julio de 2019⁷⁰, funcionarían por intermedio de la respectiva empresa que preste el servicio público de energía eléctrica para el municipio en cuestión.

Partes y accesorios, mismo género de los productos, uso conjunto o complementario de productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos

82.8. 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.

82.9. 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 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

⁶⁸ “Por la cual se adopta la estructura para la fijación de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir del 1º de enero de 2017”.

⁶⁹ “Por la cual se aprueba la fórmula tarifaria general que permite a los Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional”.

⁷⁰ “Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

que se registró la marca ESSO, corresponden al mismo genero de la energía eléctrica.

82.10. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto el producto de la marca cuestionada ESSA tienen como fin la generación, comercialización y la distribución de la energía eléctrica para consumo del usuario final, mientras que los productos de las marcas previamente registradas no tienen esa finalidad.

82.11. Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente.

82.12. En efecto, 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”*⁷¹ que disfrutan del consumo de la energía eléctrica⁷², algo que difícilmente podría sustituirse con los productos que ofrecen las marcas de la parte demandante, y esperar obtener productos iguales o similares.

83. La Sala observa que, en el caso *sub examine*, entre los productos identificados por las marcas objeto de comparación no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor.

84. En este contexto, 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.

Del cargo de violación del literal h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 227, 228, 229 y 230 de la Decisión 486, y la notoriedad de las marcas mixta y nominativa ESSO

85. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* en relación con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se tiene que: i)

⁷¹ Cfr. Folio 169

⁷² Cfr. Folio 169.

una marca goza de notoriedad cuando sobresale o tiene la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia, y se ha difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado; y ii) se configura una 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.

86. Sin embargo, la notoriedad de la marca no se encuentra implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria demostrar su existencia de manera suficiente, a través de la prueba. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia indicó lo siguiente “[...] *la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso [...]*”⁷³ para lo cual se debe tener en cuenta los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486.

87. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha precisado adicionalmente que la prueba de la notoriedad debe demostrarse caso a caso, teniendo en cuenta el estatus de notoriedad puede cambiar con el paso del tiempo:

***“[...] el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso en particular [...]*”⁷⁴**

88. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa ESSO y, en consecuencia, no procede la aplicación del literal h) del artículo 136 y los artículos 225 a 230 de la Decisión 486, como tampoco se encuentra acreditada su violación.

⁷³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019

⁷⁴ *Ibidem*



Conclusión

89. La Sala, en el presente asunto, declarará la no prosperidad del cargo formulado por el tercero con interés en el resultado del proceso que tituló *“uso indebido de la acción de nulidad para encubrir una tercera instancia”* dado que el ejercicio de la presente acción no puede entenderse como consecuencia del procedimiento administrativo, esto es, no puede considerarse una tercera instancia de las decisiones adoptadas por la administración.

90. Asimismo, si bien se configura una similitud ortográfica, fonética y visual entre la marca mixta ESSA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas propiedad de la parte demandante que identifican productos de esa misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos, motivo por el cual la marca mixta ESSA no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como quiera que no se cumplen los dos requisitos de la causal en mención.

91. Por último, no se demostró con suficiencia en el proceso la calidad de notoria de la marca nominativa ESSO que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la parte demandante; en este sentido los actos administrativos acusados no vulneraron el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 con el registro de la marca mixta ESSA.

92. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad de los actos administrativos acusados.

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

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.



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

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado