



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

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia:	NULIDAD RELATIVA
Radicación:	11001-03-24-000-2015-00480-00
Demandante:	BANCO DE LA REPÚBLICA
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tema:	NIEGA DECRETO DE PRUEBA PORQUE LA INSPECCIÓN JUDICIAL PROCEDE RESPECTO DE HECHOS QUE NO PUEDEN SER PROBADOS A TRAVÉS DE OTRO MEDIO DE CONOCIMIENTO

Auto que resuelve el recurso de súplica

La Sala procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por el tercero interesado en el resultado del proceso – la sociedad extranjera ZIH CORP-, en contra del auto que negó el decreto y práctica de las dos inspecciones judiciales solicitadas por ese interviniente en su contestación de la demanda, proferido por el magistrado sustanciador del proceso de la referencia, doctor Hernando Sánchez Sánchez, en la audiencia inicial celebrada el 8 de mayo de 2019.

I.- ANTECEDENTES

El Banco de la República en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, consagrado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 13629 de 30 de marzo de 2015, mediante la cual se concedió el registro de la marca ZEBRA (nominativa), clases 9, 37 y 47 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad extranjera ZIH CORP.

En la contestación de la demanda, ZIH CORP, vinculado como tercero interesado en las resultas del proceso, pidió que se decrete y practique la inspección judicial de las siguientes páginas de internet:



- <https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/explore-our-story.html>.
- <http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/servicios-electr-nicos-del-banco-rep-blica-sebra>

El tercero adujo que mediante las pruebas solicitadas se pretende demostrar que el nombre de ZEBRA TECHNOLOGIES no responde a un capricho aleatorio, sino a su estrategia de mercadeo, derivada de su incursión en la manufactura de equipos para la impresión de códigos de barras y que «... los productos y servicios ofrecidos bajo el signo SEBRA, en virtud de su carácter acrónimo, van acompañados necesariamente de la expresión SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA...».

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA

La sustanciación del asunto de referencia le correspondió al doctor Hernando Sánchez Sánchez, Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, quien en la audiencia inicial celebró el 8 de mayo de 2019 decidió negar el decreto y práctica de las dos inspecciones judiciales solicitadas por la sociedad extranjera ZIH CORP, tal y como se observa a continuación:

« [...] Lo anterior [refiriéndose a la negativa a decretar y practicar las inspecciones judiciales solicitadas por el tercero interesado], por cuanto la fijación del litigio se refiere a la confusión entre las marcas ZEBRA y SEBRA y a los productos y servicios que identifican en el registro sin que la realidad del mercado resulte relevante para la mencionada fijación [...] [Corchetes fuera del texto original] ».

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La sociedad ZIH CORP interpuso recurso de súplica en contra de la decisión de negar las inspecciones judiciales, para lo cual consideró lo siguiente:

«[...] De conformidad con el artículo 243 numeral 9 en concordancia con el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, presento súplica contra la decisión de negar las inspecciones judiciales de las páginas mencionadas por el honorable Consejero, en la medida en que las pruebas solicitadas oportunamente en el escrito de contestación a la demanda, tienen como propósito demostrar: los fundamentos de derecho que conciernen a las diferencias conceptuales de los signos ZEBRA y SEBRA, y a su vez, numerales 4.1.1.2 del escrito de



Expediente No. 11001-03-24-000-2015-00480-00
Demandante: Banco de la República
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

impugnación a la demanda, y a su vez tienen como propósito demostrar el numeral 4.1.3. del escrito de impugnación, que hacen referencia al carácter especializado de los consumidores de productos y servicios bajo el signo ZEBRA, aspectos que tienen que ver con la fijación del litigio, en la medida que están relacionadas con el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Subsidiariamente si se niegan las inspecciones, respetuosamente solicitamos al honorable Consejero que se nos permita presentar un CD en donde se muestre la navegación de las páginas, con el mismo objeto solicitada oportunamente durante la impugnación en el escrito de impugnación de la demanda [18:40-20:08 CD obrante en el folio 306 del c.2] [...]».

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 246 del CPACA, el recurso de súplica procede en contra de autos que por su naturaleza serían apelables y que fueron expedidos por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso, así como durante el trámite de apelación de un auto.

Ahora bien, de conformidad con el numeral 9º del artículo 243 *ibídem*, el auto que deniegue la práctica o el decreto de una prueba es apelable, por lo que se puede concluir que el recurso examinado en esta sede es procedente.

Además, el medio de impugnación fue interpuesto durante el trámite de la audiencia en la que se tomó la decisión, de lo que se concluye que este fue oportuno.

Revisada la decisión objeto de recurso se advierte que el motivo aducido para negar la práctica de los dos medios de conocimiento objeto del recurso consistió en que su objeto específico de prueba estaba relacionado con la realidad del mercado y esa situación no es relevante para resolver el litigio fijado en la audiencia inicial.

Al respecto, la Sala encuentra que la controversia guarda relación con la presunta confundibilidad de las marcas SEBRA y ZEBRA, concretamente, en cuando a las evidentes diferencias conceptuales, tal y como se observa a continuación:



“En ese orden, habida cuenta del negocio principal con el que ZEBRA TECHNOLOGIES empezó su negocio –léase la producción de impresoras para el etiquetado con códigos de barras-, aunado a las características propias de un código de barras, y sumado al hecho de que en la naturaleza las cebras (zebras en inglés) se caracterizan porque su pelaje está compuesto por un patrón de líneas blancas y negras. Todo lo anterior permitió que ZIH CORP se valiera de ello como insumo que, aunado a una estrategia de mercadeo tendiente a generar distintividad y recordación en el público consumidor, hiciera factible que se escogiera como marca principal una expresión e imagen como cebra (Sebra (sic) en inglés). El cual aun siendo una expresión/concepto completamente arbitrario para los productos y servicios ofrecidos, en razón de lo hasta aquí expuesto, de manera indirecta y remota, permite evocar una característica sumamente distintiva de los productos que hacen parte del negocio principal o “core business” de la compañía.

*De hecho, la relación conceptual o evocativa que existe –en razón del patrón de líneas blancas y negras- entre el código de barras y la cebra es tan evidente y notoria, que podrá esta Honorable Corporación encontrar que al digitar la expresión “zebra barcode” o “zebra código de barras” en la búsqueda de imágenes de un buscador (como se puede corroborar en el Acta Notariada que se allega como prueba documental bajo literal C. al presente escrito), aparecen relacionado una amplia cantidad de imágenes en las que **se valen conjuntamente de la imagen de la cebra y el código de barras, como parte de una única representación visual**¹.*

La Sala recuerda que el objeto específico de la práctica de las inspecciones judiciales consiste en acreditar que el nombre de ZEBRA TECHNOLOGIES no responde a un capricho aleatorio, sino a su estrategia de mercadeo, derivada de su incursión en la manufactura de equipos para la impresión de códigos de barras y que *«... los productos y servicios ofrecidos bajo el signo SEBRA, en virtud de su carácter acrónimo, van acompañados necesariamente de la expresión SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA...»*.

En efecto, la Sala observa que lo que pretende la parte recurrente es demostrar que la marca ZEBRA evoca la idea de los códigos de barras, los cuales son un elemento esencial de su actividad comercial. Así las cosas, con la acreditación de ese hecho, el tercero interesado pretende demostrar las diferencias conceptuales entre las marcas que el demandante alega como similares, cuestión que sí guarda relación con la fijación del litigio.

¹ Folios 115 a 116



Conforme a lo señalado, el tema de prueba aducido en la solicitud de la inspección judicial de la página web de la demandante sí guarda relación con los hechos materia de análisis, y no se encuentra dirigido a demostrar la *realidad del mercado*, como erradamente lo sostuvo el despacho sustanciador del proceso.

En este sentido y si bien es cierto que se debería revocar la decisión objeto del recurso de súplica, también lo es que las pruebas solicitadas tampoco no son conducentes para demostrar los hechos objeto de prueba.

Sea lo primero advertir quem según el inciso 2º del artículo 236 del C.G.P., la inspección judicial sólo se puede ordenar «...cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba».

Por otro lado, el artículo 247 del estatuto procesal civil vigente dispone que serán valorados como mensajes de datos todos los documentos que fueren aportados en un formato que los reproduzca con exactitud², lo que permite concluir que la impresión de una página web tendría dicho carácter. Así mismo, el primer inciso del artículo 243 del mismo estatuto cataloga como documentos a los mensajes de datos³.

Las dos normas referenciadas determinan que el contenido de una página web puede ser valorado como prueba documental, al punto que la parte así lo solicitó en su recurso⁴.

² "ARTÍCULO 247. VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. "La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos".

³ "ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, **mensajes de datos**, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares [...] [Negrillas fuera del texto original]".

⁴ "Subsidiariamente si se niegan las inspecciones, respetuosamente solicitamos al honorable Consejero que se nos permita presentar un CD en donde se muestre la navegación de las páginas, con el mismo objeto solicitada oportunamente durante la impugnación en el escrito de impugnación de la demanda".



Nótese, entonces, que la inspección judicial es idónea para acreditar los hechos que no puedan ser demostrados por otro medio de conocimiento, salvo que exista una disposición legal en contrario.

En este contexto, la prueba en la forma solicitada resulta inconducente⁵, pues la ley dispone que la inspección judicial tiene la aptitud de demostrar todos los hechos que no puedan ser verificados a través de otro medio de conocimiento y, en este caso, el hecho que se pretendía acreditar se pudo haber probado mediante documento, razón por la cual se confirmará la decisión pero por las razones acá expuestas.

Por último, se debe señalar que en el recurso de súplica se pidió que, en caso de no acceder a la práctica de las inspecciones judiciales solicitadas, se permitiera aportar un CD en el que constara la navegación de las páginas web del Banco de la República y la sociedad extranjera ZIH CORP.

Sin embargo, la Sala advierte que su competencia se restringe a revisar el contenido de la decisión impugnada y a los reparos concretos que respecto de esta tenga la parte recurrente⁶, así como que, el pronunciamiento sobre el decreto

⁵ Una definición doctrinal del concepto se puede consultar en: Tirado Hernández, Jorge (2016) *Curso de pruebas judiciales*, Editorial Doctrina y Ley, Bogotá, Colombia, págs. 361 a 362. "En conclusión, para nosotros las *pruebas inconducentes*, son definitivamente *las que carecen de eficacia para demostrar el hecho que interesa acreditar dentro del proceso*, bien porque el legislador explícitamente las prohíbe (directamente o mediante la censura legal de investigar el hecho que se pretende probar), o bien porque exige un medio probatorio específico o exclusivo (*ad solemnitatem o ad probationem*), con exclusión de los demás, o el juez le resta mérito probatorio al evaluarlas conforme a la sana crítica probatoria, como lo diremos al tratar la eficacia y las demás condiciones intrínsecas mencionadas por el legislador"

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2011, rad: 25000-23-26-000-1995-01692-01(20046), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

«En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente en la apelación, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que "las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: 'tantum devolutum quantum appellatum'». La sentencia que se citó en la transcripción corresponde a la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Exp: 26.261. M.P. Alier Hernández Enríquez, conforme a la nota al pie número 3 de la decisión transcrita.

Si bien, la jurisprudencia transcrita fue expedida en vigencia del C.C.A., lo cierto es que a este asunto le aplica el C.P.C. y la conclusión transcrita se extrajo del artículo 357 de la referida normatividad.



Expediente No. 11001-03-24-000-2015-00480-00
Demandante: Banco de la República
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de pruebas de oficio es del resorte exclusivo del Despacho sustanciador, conforme a lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 213 del C.P.A.C.A.⁷

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto suplicado, esto es, el proferido dentro a la audiencia inicial celebrada el 8 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVOLVER** el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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


OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente


NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado


ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

⁷ «ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes».