



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente (E1): CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 110010324000200900382 00

Actora: FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UNA FIGURATIVA. SI EL ELEMENTO DENOMINATIVO ES PREDOMINANTE EN LA MARCA MIXTA NO HABRÍA CONFUSIÓN CON LA MARCA FIGURATIVA, YA QUE EL DISTINTIVO DE LA PRIMERA ESTARÍA EN EL VOCABLO Y EL DE LA SEGUNDA EN LA IMAGEN

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa que presentó la Federación Colombiana De Gestión Humana ACRIP¹ contra las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007,

¹ Antes: Asociación Colombiana de Gestión Humana –ACRIP.

mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

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

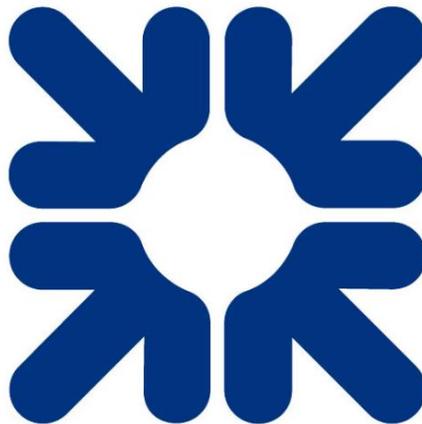
I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa que presentó la Federación Colombiana De Gestión Humana ACRIP contra las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, para distinguir “[...] *papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plastificadas con información impresa [...]*” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1. Hechos

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, el 6 de octubre de 2004, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro la siguiente marca figurativa, para distinguir “[...] *papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas) [...]; tarjetas plastificadas con información impresa*” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza:



La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 552 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP, quien consideró que dicha marca era confundible con el signo mixto ACRIP, previamente registrado a su favor para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo es el siguiente:



Mediante Resolución 31707 de 28 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca figurativa solicitada por THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, bajo el argumento de que era suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En su parte resolutive, la Resolución dispuso:

"[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa de ésta resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Conceder registro de*

La marca FIGURATIVA (según modelo adjunto)



Para distinguir: Papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plásticas con información impresa. Productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

*Titular: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.
Dirección: 36 St. Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB, Reino Unido de la Gran Bretaña*

Domicilio: Edimburgo, Reino Unido de la Gran Bretaña

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

Certificado N°:

ARTÍCULO TERCERO: *Notifíquese personalmente a los doctores Alicia Lloreda, apoderada de la sociedad solicitante, y Diego Muñoz Marroquín, apoderado de la sociedad, opositora, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.*

ARTÍCULO CUARTO: *Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial”.*

Inconforme con la decisión de, la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, las cuales fueron resueltas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante resoluciones nros. 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, confirmando lo decidido en la Resolución nro. 31707 de 28 de noviembre de 2005.

1.2. Las pretensiones

Las pretensiones de la demanda son las siguientes:

“[...]

2. PRETENSIONES

Comendidamente solicito a esa Honorable Magistratura se sirva:

2.1. Declarar la nulidad de la resolución No. 37665 de noviembre 16 de 2007 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 04-099749, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 16114 de junio 20 de 2006.

2.2. Declarar la nulidad de la resolución No. b16114 del (sic) junio 20 de 2006, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, acto administrativo emanado dentro del expediente No. 04-099749, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la FEDERACIÓN COLOMBIANA NDE GESTIÓN HUMANA – ACRIP, y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 31707 de Noviembre 28 de 2005

2.3. Declarar la nulidad de la resolución No. 31707 de Noviembre 28 de 2005, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 04-099749, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por mi representada, y consecuentemente concedió el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la clase 16 Internacional.

2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se DECRETE LA NULIDAD y se ordene la cancelación del certificado de registro del signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional, otorgado a la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

2.5. Que se comuniquen la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.6. Condenar en costas a la Accionada [...]” (Negritas del texto).

En síntesis de la Sala, lo pretendido por la parte demandante es: i) que se declare la nulidad de las resoluciones nros. 16114 de 20 de junio de 2006, 37665 de 16 de noviembre de 2007 y 31707 de 28 de noviembre de 2005; ii) que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro del signo figurativo; y iii) que se comuniquen la decisión a la Autoridad demandada y se ordene expedir la resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.

1.4. Normas violadas y concepto de violación

Para sustentar las pretensiones de la demanda, la sociedad demandante manifiesta que los actos administrativos demandados contrarían los artículos 134, 135, literales “a” y “b”, y 136, literales “a” y “h” de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política; y 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo.

Como fundamentó de lo anterior, expone los cargos de nulidad que la Sala enuncia, así: i) violación de los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; ii) violación de los literales “a” y “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; iii) violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación; iv) violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo; y v) ruptura del principio de especialidad por notoriedad de marca.

La Sala procede a explicar cada uno de los cargos de violación expuestos por el actor.

1.4.1. Violación de los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” y literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación

La parte demandante considera que las resoluciones demandadas vulneraron los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque se concedió el registro de una marca que no contaba con el principal requisito para acceder a tal derecho, esto es, la distintividad característica que enmarca la aptitud o no de una expresión para que pueda constituirse en marca.

En criterio del actor, el signo figurativo carece de distintividad por no contener los elementos suficientes de individualización que permitan al consumidor establecer con claridad qué producto está adquiriendo debido a la similitud de los dos signos confrontados.

Señala que la marca figurativa de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y el elemento gráfico de la marca ACRIP son totalmente confundibles y que es evidente la semejanza visual entre los signos cotejados.

Considera que hay una conexidad especial entre los servicios amparados a nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP y los productos cuyo titular es THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

Agrega que la actividad que desarrolla THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no se encamina al comercio de productos en la clase 16, sino a la prestación de servicios bancarios para particulares, empresas e instituciones, esto es, servicios financieros en general, previstos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

Afirma que, en este caso, le asiste un interés legítimo a la accionante de proteger su marca, ante la eventual confusión y riesgo de asociación por parte del consumidor, así como de la dilución de su marca al permitir el registro de una marca figurativa en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que precisamente, el ejercicio de la prestación de sus servicios se establece a través de productos de la clase 16, como son artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas, diferentes a las codificadas o magnéticas, y tarjetas plastificadas con información impresa, entre otros; signo que, en su criterio, es totalmente confundible en su aspecto gráfico con el registrado por la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP.

Manifiesta que la Federación demandante presta un servicio que entraña un trabajo de análisis mental, orientado a ser difundido en medios impresos, estableciendo la estrecha relación entre servicio y comercialización del mismo. Agrega que la operación comercial de su poderdante no se podría efectuar sin el uso de artículos de papel, materiales de publicidad, material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas, publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos, entre otros, precisamente los productos que concedió a registro la Superintendencia de Industria y Comercio con la marca figurativa a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

Finalmente, señala que las actividades de la demandante, a través de la investigación, publicaciones y formación, podría dar lugar a una situación de confusión entre las marcas de la Federación y de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y que mantener el registro le impediría a la demandante el uso del logo en cualquier material impreso, situación que conllevaría a un total impedimento de la efectiva prestación de sus servicios y del uso de la marca.

1.4.2. Violación del literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación

La parte demandante señala que, conforme con el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “[...] [n]o podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: [...] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...]”.

En ese orden, la parte demandante considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la marca mixta registrada en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP es de aquellas denominadas “*signo distintivo notoriamente conocido*” y, por consecuencia, se debía proteger de forma reforzada.

1.4.3. Violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación

Señala que conforme con el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, todas las decisiones que se adopten en la vía gubernativa deberán encontrarse motivadas en aspectos de hecho y de derecho, para que las personas afectadas con la decisión conozcan los motivos, argumentos, hechos y fundamentos legales que llevaron a la Administración a tomar una u otra decisión.

Señala que el cumplimiento del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo no se cumple con la sola cita de las normas, pues estas deben guardar estricta congruencia con lo decidido en el acto administrativo.

En ese orden, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio debía ser cuidadosa en extremo al momento de registrar la marca figurativa cuyo titular es THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, teniendo en cuenta que en pronunciamientos anteriores había determinado la confundibilidad de las dos marcas confrontadas, determinando el riesgo de confusión y de asociación por parte del consumidor.

1.4.4. Violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo

En criterio del actor, se vulneran los artículos 29 y 61 de la Constitución que establecen que “[...] *El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas [...]*” y que “[...] *El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley [...]*” porque la Superintendencia registró una marca figurativa en menoscabo de los derechos adquiridos de la demandante. Señala que a simple vista es evidente que las dos marcas son totalmente confundibles.

1.4.5. Ruptura del principio de especialidad por notoriedad de marca

La parte demandante afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no protegió la marca mixta registrada a favor de la Federación Colombiana de Gestión ACRIP, que, a su juicio, es notoria, porque: i) más de 200 empresas tienen conocimiento de las actividades

que desarrolla, ii) lleva 20 años distinguiendo servicios en el mercado, iii) tiene presencia en 12 países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y 7 departamentos, entre ellos, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; y iv) ha realizado numerosos eventos e inversiones en publicidad desde 1993.

1.4.6. En **conclusión** a todo lo anterior, la parte demandante señala lo siguiente:

Que está fuera de toda discusión la semejanza existente entre los signos en conflicto, la cual, según señala, fue expresamente reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en lo que respecta a la relación existente entre las actividades para las cuales se concedió el registro de la marca a la demandante y los productos de la clase 16, han acreditado la existencia de una clara conexión competitiva, concretada en el hecho notorio de que tanto THE ROYAL BANK OF SCOTLAND como ACRIP ejercen su actividad comercial a través del uso de los productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que la marca ACRIP ha adquirido con el transcurso del tiempo en el sector pertinente a la gestión del recurso y talento humano, a nivel personal y empresarial, el carácter de notoria, gracias al esfuerzo, trabajo, dedicación e inversión de que ha sido objeto.

Al tratarse de una marca notoriamente conocida, la marca ACRIP trasciende el principio de especialidad y su estudio y análisis debe hacerse desde la perspectiva de una marca con extensos niveles de conocimiento y, por ende, más vulnerable a los efectos derivados de la confusión.

2. Actuación procesal

La demanda se radicó el 6 de julio de 2009 y fue admitida mediante auto de 11 de septiembre de 2009, en el cual se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio en calidad de demandado; al representante legal de la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC como tercero con interés directo en las resultas del proceso; y al Ministerio Público, delegado ante esta corporación. En dicha providencia se corrió traslado de la demanda.

2.1. La **Superintendencia de Industria y Comercio** sostuvo que las pretensiones de la demandante no tienen vocación de prosperidad ya que carecen de apoyo jurídico

suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifestó que el signo figurativo registrado a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no era confundible con la marca ACRIP, pues identificaba productos distintos, en una clase diferente de la Clasificación Internacional de Niza, que no tenían relación entre sí.

2.2. La sociedad **THE ROYAL BANK OF SCOTLAND** guardó silencio.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante providencia de 31 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de diez (10) días.

Dicha providencia se notificó a las partes por estado de 9 de junio de 2016 y el término corrió desde el 10 de junio hasta el 23 de junio de 2016, tal como consta a folio 564 anverso del expediente.

3.1. La **Superintendencia de Industria y Comercio** presentó escrito de alegatos de conclusión el 22 de junio de 2016, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3.2. Por su parte, la **Federación Colombiana de Gestión Humanana ACRIP** y **THE ROYAL BANK OF SCOTLAND** no presentaron alegatos de conclusión a ser tenidos en cuenta en esta etapa procesal.

3.3. El agente del **Ministerio Público** delegado ante esta Corporación no rindió concepto en este asunto.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Consejero Sustanciador, mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a esta Corporación la interpretación 208-IP-2014, la cual será objeto de estudio por la Sala en las consideraciones de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos enjuiciados; iii) la normativa que regula el registro de los signos y marcas iv) las normas invocadas en la demanda y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) análisis y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado y vi) conclusiones.

1. El problema jurídico

El problema jurídico general que debe abordar la Sala en este caso es el de realizar un estudio de legalidad de las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

De manera específica, la Sala procederá a determinar si el signo figurativo cuyo registro se concedió a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND para distinguir “[...] *papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plastificadas con información impresa [...]*” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple el requisito de distintividad de tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134, 135, literales “a” y “b”, 136, literales “a” y “h”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política y 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo.

Para mayor claridad del estudio que se realiza, las marcas a cotejar, alrededor de las cuales gira la presente controversia, son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA	MARCA OPOSITORA
TITULAR: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	TITULAR: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA –ACRIP

Marca FIGURATIVA	Marca MIXTA
	

2. El acto administrativo demandado

Los actos administrativos demandados son los siguientes:

i) La **Resolución nro. 31707 de 28 de noviembre de 2005**, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca figurativa solicitada por THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, que en su parte resolutoria dispuso:

“[...]”

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa de ésta resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Conceder registro de*

La marca FIGURATIVA (según modelo adjunto)



Para distinguir: Papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plásticas con información impresa. Productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

*Titular: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.
Dirección: 36 St. Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB, Reino Unido de la Gran Bretaña*

Domicilio: Edimburgo, Reino Unido de la Gran Bretaña

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

Certificado N°:

ARTÍCULO TERCERO: *Notifíquese personalmente a los doctores Alicia Lloreda, apoderada de la sociedad solicitante, y Diego Muñoz Marroquín, apoderado de la sociedad, opositora, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.*

ARTÍCULO CUARTO: *Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial [...]”.*

En su parte motiva, la Resolución 31707 de 2005 consideró:

Que el signo solicitado se encuentra comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza mientras que la marca opositora se encuentra registrada en la clase 42.

Que al realizar la comparación entre los productos distinguidos por el signo solicitante y los servicios amparados por la marca opositora, encuentra que no se relacionan entre sí ya que poseen una naturaleza y una finalidad totalmente diferente. Reitera que los servicios amparados por el signo solicitante se encuentran comprendidos en la clase 16 internacional que comprenden esencialmente el papel, los productos de papel cuya función consiste en prestar apoyo logístico para la realización de las tareas en los distintos ámbitos de trabajo, las publicaciones en imprenta, periódicos, publicaciones periódicas que van dirigidas a brindar información de tipo cultural o fáctico a los consumidores. A su turno, los servicios amparados por la marca opositora, son aquellos que requieren un alto grado de actividad mental enfocadas a materias complejas de esfuerzo humano relacionadas con actividad industrial, esto es, asesoría prestada a diferentes ramas del conocimiento.

Por lo anterior, la Autoridad consideró que las marcas cuestionadas poseen naturalezas disímiles y medios de comercialización totalmente diferentes, no relacionados.

Finalmente, agrega que no es necesario un pronunciamiento encaminado a demostrar la confundibilidad o no entre el signo figurativo solicitado y la marca opositora registrada pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

ii) La **Resolución nro. 16114 de 22 de junio de 2006**, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, mediante la cual resuelve un recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución nro. 31707 de 2005, y concede el de apelación. En su parte resolutive dispuso:

“[...] RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 31707 de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial [...]”.*

En síntesis, la decisión que confirmó la Resolución nro. 31707 de 2005 se adoptó porque, en criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no existe relación de conexidad entre los servicios que presta la Asociación Colombiana de Gestión Humana -ACRIP- (hoy Federación Colombiana de Gestión Humana) y los que presta THE ROYAL BANK OF SCOTLAND

Señala que, pese a que entre los signos existen similitudes desde el punto de vista de su configuración gráfica, la finalidad de cada uno determina sus características propias, lo cual, en su criterio, las hace fácilmente diferenciables por el consumidor.

iii) La **Resolución nro. 37665 de 16 de noviembre de 2007**, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve un recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en las resoluciones nros. 31707 de 2005 y 16114 de 2006, que concedieron el registro de la marca figurativa solicitada por THE ROYAL BANK OF SCOTLAND. En su parte resolutive dispuso:

“[...] RESUELVE

***ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 31707 del 29 de noviembre de 2005, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos [...]”.*

En la Resolución, la Superintendencia demandada explica que la jurisprudencia marcaría ha definido los criterios a tener en cuenta para definir si existe o no relación entre los productos para los cuales se solicita el registro de una marca.

Señala que entre el signo solicitante (clase 16) y la marca opositora (clase 42), no hay similitud en el género de productos y servicios pues, por un lado, se trata de productos de papelería y material impreso en general, mientras que, por el otro, la marca registrada se dirige a proteger actividades y servicios empresariales e industriales.

Agrega que la especificidad en el uso de cada uno de los productos y servicios hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto las necesidades que satisface cada producto son totalmente distintas. Así mismo, señala que los productos y servicios de las clases 16 y 42 no son complementarios.

Por lo anterior, la Superintendencia consideró que no era necesario emitir pronunciamiento encaminado a demostrar la confundibilidad o no de los signos pues, en su criterio, nada obsta para que coexistan dos marcas similares si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

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.

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.

En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un Régimen Común sobre Propiedad Industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de marcas en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por la marca; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

4. Las normas comunitarias invocadas en la demanda y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia

En primer orden, la Sala estudiará las normas comunitarias invocadas en la demanda; en segundo orden, se estudiará la figura de la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, finalmente, se analizará la interpretación del Tribunal en este caso concreto y se expondrán unas conclusiones.

4.1. Normativa Comunitaria invocada por la parte demandante

Tal como se explicó al abordar el problema jurídico, en criterio de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, las resoluciones demandadas desconocieron los artículos 134, 135, literales “a” y “b” y 136, literales “a” y “h” de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que disponen lo siguiente:

“[...]”

TITULO VI DE LAS MARCAS

CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) *las palabras o combinación de palabras;*

b) *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

c) *los sonidos y los olores;*

d) *las letras y los números;*

e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*

f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*

g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

[...]

b) carezcan de distintividad;

[...]

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...].”

4.2. Marco jurídico de la Interpretación Prejudicial

Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 208-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales “a” y “b” y 136, literales “a” y “h”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en

Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequible 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 creo 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.

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 emitir 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.

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 [...]”*.

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 [...]”*.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo 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 [...]*”.

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 [...]*”.

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

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que 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.

4.3 La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto

Tal como se explicó en esta providencia, en el marco del Proceso 208-IP-2014 y por solicitud de esta Corporación en el marco del proceso de que se trata, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Las conclusiones a que arribó el Tribunal de Justicia son las siguientes:

“[...]

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

SEGUNDO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.*

TERCERO: *El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

CUARTO: *En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.*

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso

parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

QUINTO: *De no probarse la notoriedad alegada, el juez deberá aplicar los criterios sobre la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados, expuestos en la presente interpretación prejudicial.*

SEXTO: *La resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos [...]”.*

Finalmente, el Tribunal de Justicia señaló que conforme con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno.

La Sala, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluye lo siguiente:

- i. No son registrables como marca los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero, bien porque este sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
- ii. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
- iii. Se debe determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, que se refieren

básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

iv. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen orientado a la protección del aspecto gráfico, del ideológico y de suficiente distintividad en relación con derechos de terceros.

El análisis deberá contener una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

v. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos. Ello implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario.

vi. De no probarse la notoriedad alegada, el juez deberá aplicar los criterios sobre la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados, expuestos en la presente interpretación prejudicial.

vii. La resolución que concede el registro de marcas debe ser motivada.

5. Análisis del caso concreto y resolución de los cargos de nulidad contra los actos administrativos demandados

Tal como se explicó, la parte demandante fundamentó la solicitud de nulidad en los siguientes cargos: i) violación de los artículos 134, 135 literales “a” y “b” y 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; ii) violación del literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 por indebida aplicación; iii) violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación; iv) violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política por falta de aplicación, en

concordancia con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo; y v) ruptura del principio de especialidad por notoriedad de marca.

Para efectos de la decisión que se adopta, se procederá, en primer orden, al estudio conjunto de los cargos primero y cuarto de la demanda, los cuales permitirán determinar si la marca figurativa que se registró en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND es distintiva respecto de la marca mixta previamente registrada en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP. En este acápite, la Sala procederá a realizar el estudio de registrabilidad.

En caso de encontrarse que las marcas en conflicto son similares y que es necesario el estudio de especialidad de clases para establecer si las marcas pueden convivir pacíficamente sin generar impacto o confusión en el consumidor, se procederá al estudio de la “*notoriedad de la marca*”, conforme con los planteamientos expuestos en los cargos segundo y quinto de la demanda sobre violación del literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486, por indebida aplicación, y de ruptura del principio de especialidad de clases por notoriedad de la marca mixta ACRIP.

Finalmente, se resolverá el cargo tercero de la demanda *-sobre violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación-*, con miras a determinar si los actos administrativos fueron debidamente motivados.

En ese orden y por estar relacionados entre si, la Sala procede a resolver en forma conjunta los cargos de violación expuestos por la parte demandante.

Análisis de distintividad de las marcas figurativa y mixta en el caso concreto

En criterio de la parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos demandados, vulneró los artículos 134, 135 literales “a” y “b” y 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo porque, en su criterio, se concedió el registro de una marca que no contaba con el principal requisito para acceder a tal derecho, esto es, la característica de distintividad pues, según señala el actor, la marca figurativa que se reconoció en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no contiene los elementos suficientes de individualización que permitan al consumidor establecer con claridad qué producto está

adquiriendo debido a la similitud entre la marca figurativa y la marca mixta de ACRIP. Señala que es evidente que las dos marcas son totalmente confundibles.

Sea lo primero advertir que conforme con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo expone una lista no taxativa de los signos que, como unidad o conjunto, pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye: “[...] *las imágenes, **figuras**, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos [...]*” y “[...] **las palabras o combinación de palabras [...]**”.

En este orden, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND el registro de una marca figurativa para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que era suficientemente distintiva para identificarla en el mercado y no generaba confusión en relación con la marca mixta cuyo titular es la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP.

En relación con el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta la interpretación prejudicial rendida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre marcas y signos se debe dar aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria, las cuales se enuncian a continuación:

“[...]”

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”...

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los

elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa [...].

Acerca del cotejo entre una marca mixta y una figurativa, tal y como acontece en el caso que ocupa la atención de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó, en la interpretación prejudicial 320-IP-2014, lo siguiente:

“[...]

Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011 en donde se señala que:

“Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación”.

*La Sala consultante, en un primer análisis, debe determinar **cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo**, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en **el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”** (Proceso 23-IP-2004. Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004).

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de

confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe [...] (Destacado de la Sala).

Como se aprecia del aparte transcrito, al comparar una marca mixta con una figurativa, el análisis de la marca mixta **debe ser conjunto**, esto es, no se deben tomar elementos separados, y, además, se deberá determinar cuál es **el elemento dominante en la marca mixta**, esto es si el denominativo o el gráfico.

Así mismo, el Alto Tribunal de Justicia Comunitaria ha considerado que, en general, **el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el más característico**, por la fuerza expresiva propia de las palabras; lo que no obsta para que, en ocasiones, el elemento gráfico tenga mayor importancia, por ejemplo, cuando es figurativo o evocador de conceptos. Sobre el particular, en interpretación prejudicial 59-IP-2013, el Tribunal consideró lo siguiente:

[...]

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

[...]

TERCERO: **En relación a la comparación entre signos denominativos y mixtos, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al**

elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” [...]” (Destacado de la Sala).

Lo expuesto permite a la Sala las siguientes conclusiones sobre el estudio de registrabilidad y el análisis de distintividad entre una marca figurativa y una mixta, a saber:

- i) El estudio que se realice debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que integran la marca mixta, sin descomponer ni alterar su unidad fonética y gráfica. El examen de registrabilidad de las marcas se debe realizar en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo.
- ii) Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es el denominativo, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta el concepto, el tamaño, color y colocación.

Por regla general, el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el más característico, por la fuerza expresiva propia de las palabras. El elemento gráfico puede tener mayor importancia cuando es figurativo y evocador de conceptos.

- iii) Si se determina que el elemento denominativo de una marca mixta causa mayor impacto, no podrá generarse confusión con una marca figurativa.

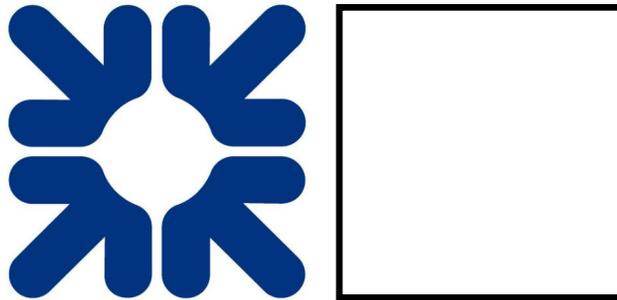
Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada a favor de la actora, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUESTIONADA	MARCA OPOSITORA

<p>TITULAR: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND</p>	<p>TITULAR: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA –ACRIP</p>
<p>Marca <u>figurativa</u> de la clase <u>16</u></p>	<p>Marca <u>mixta</u> de la clase 42</p>
	

Tal como se advierte del cuadro anterior, **la marca reconocida en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND**, para distinguir productos de la clase 16, es de aquellas denominadas como “*marca figurativa*”, esto es, aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos, a saber: “*el trazado*”, que corresponde a los trazos del dibujo que forman el signo y “*el concepto*” que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En este caso, la marca reconocida a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND está compuesta por cuatro elementos que confluyen hacia un punto central vacío. La imagen es abstracta, no evoca un concepto y, en general, se presenta como un signo que podría ser contenido dentro de una forma cuadrada imaginaria.



A su turno, la **marca reconocida en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP**, para distinguir productos de la clase 42, es de aquellas denominada como *“mixta”*, esto es, las que se componen de un elemento denominativo *-una o varias palabras-* y un elemento gráfico *-una o varias imágenes-*.

En este caso, la marca *“ACRIP”* está compuesta por tres elementos, a saber: el primero, ubicado en la parte superior del signo y que corresponde a una figura compuesta por cinco elementos que se pueden describir como: cuatro elementos que confluyen hacia un elemento circular ubicado en el centro de la imagen. La imagen es abstracta y no evoca un concepto. El segundo, un elemento denominativo compuesto por la expresión *“ACRIP”* y, finalmente, un elemento descriptivo compuesto por la expresión *“ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONALES”* que evoca el significado de la sigla previamente mencionada.

En general, la marca ACRIP se presenta como un signo que podría ser contenido dentro de una forma rectangular imaginaria.



Dado que, en este caso, se pretende el estudio de distintividad entre una marca mixta y una figurativa, se debe determinar, en primer orden, cuál es el elemento característico o determinante de la marca mixta, esto es el elemento denominativo (*ACRIP*) o el elemento gráfico (figurativo abstracto compuesto por cinco elementos).

Es importante resaltar que la determinación del elemento característico de una marca puede estar sujeta al principio de la carga de la prueba, según el cual “[...] *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen [...]*”²; pruebas que deben ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica. En todo caso, corresponde a esta Corporación la valoración del elemento predominante o característico desde la perspectiva del consumidor, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que fueron enunciados en esta providencia.

La Sala advierte que al proceso no fue aportada ninguna prueba orientada a determinar que el elemento característico o predominante de la marca mixta “ACRIP” es el denominativo o el gráfico. En ese orden, corresponde a esta Corporación la obligación de adoptar la perspectiva del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos que conforman la marca mixta es el que se capta con mayor facilidad.

En el caso *sub examine*, la Sala considera que en la marca mixta previamente registra en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP **predomina el elemento denominativo**, a saber la expresión “ACRIP”, ya que es el elemento que produce mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, pues es donde se centra su fuerza distintiva.

Se debe recordar que “[...] *en general, el elemento denominativo de [una] marca mixta suele ser el más característico, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables [...]*”³ (Destacado de la Sala).

Asimismo, se debe tener en cuenta que el elemento gráfico de la marca mixta “ACRIP” es abstracto y no evoca un concepto específico, lo cual refuerza la tesis referente a que el elemento denominativo de la marca bajo estudio tiene mayor impacto y recordación en la mente del consumidor pues es más fácil para este explicar que la marca “ACRIP” presta servicios de asesoría empresarial que explicar que la empresa de la figura abstracta conformada por cuatro elementos que confluyen hacia un círculo ubicado en un punto central presta esos servicios.

Sumado a lo anterior, la marca mixta de la Federación Colombiana de Gestión Humana contiene un elemento descriptivo, a saber, la expresión “ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONALES”, el cual constituye descripción de la parte denominativa de la marca “ACRIP” y no de la parte figurativa de la misma. Ello permite concluir que, desde la configuración de la marca, la sociedad titular de sus derechos

² La norma actualmente vigente, esto es, el artículo 167 del Código General del Proceso reprodujo en su totalidad el principio de prueba contenido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

³ Interpretación Prejudicial 59-IP-2013.

pretendía que la denominación de la marca fuere principalmente denominativa y no figurativa.

Justamente, por lo expuesto, la Sala evidencia que no existe amenaza de confusión entre la marca figurativa registrada en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y la marca mixta “ACRIP”, pues, tal como se afirmó en la interpretación prejudicial 320-IP-2014, “[...] *al comparar una marca mixta con una figurativa [...] si la denominación (en la marca mixta) causa mayor impacto [...] **no podrá generarse confusión con una marca figurativa [...]***” (Destacado de la Sala).

Finalmente, de las pruebas aportadas al proceso, entre otras el disco compacto que contiene los documentos denominados pruebas I a XX⁴, la Sala advierte que la Federación Colombiana de Gestión Humana ampara los servicios que ofrece bajo las siguientes denominaciones nominativas: marca mixta “ACRIP”, marca denominativa “ACRIP”, Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personales, Asociación Colombiana de Gestión Humana y Federación Colombiana de Gestión Humana, siendo el elemento denominativo de la marca y no la descripción de su parte gráfica, el que la caracteriza y la hace reconocible en el mercado en que presta sus servicios.

En este orden de ideas, se advierte que la marca figurativa registrada a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y la marca mixta ACRIP, cuyo titular es la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se presente ningún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pudiendo ser utilizadas la primera para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y la segunda servicios en la clase 42.

⁴ Los archivos en medio magnético fueron denominados de la siguiente forma: Pruebas I. Revista Hombre y trabajo ediciones 1 a 16; Pruebas II. Revista Hombre y trabajo ediciones 17 a 42; Pruebas III. Revista Hombre y trabajo ediciones 43 a 72; Pruebas IV. Investigación Nacional de Salarios año 2008; Pruebas V. Investigación Nacional de Salarios año 2006; Pruebas VI. Investigación Nacional de Salarios año 2006; Pruebas VII. Investigación Nacional de Salarios año 2003; Pruebas VIII. Portadas investigación Nacional de Salarios años 1996 a 2008 Autenticadas; Pruebas IX Portadas investigación nacional de salarios 1976 a 2008; Prueba X. Evidencia marca ACRIP en folletos y eventos, Risaralda-Quindío 1996 a 2005; Prueba XI. Evidencia marca, simposio, folletos, premios, caldas, Cundinamarca, Risaralda, Quindío; Pruebas XII. Folletos y evidencia impresa, uso de la marca. Memorias Seminarios; Pruebas XIII. Facturación uso de la marca 1993 a 2008; Pruebas XIV. Presencia en medios de comunicación, Investigación Nacional de Salarios 1995 a 2005, certificaciones; Prueba XV Certificados Contables. Revisor Fiscal por ventas, Certificados de uso proveedores; Prueba XVI. Material de papelería, libros, esferos, botón publicitario; Pruebas XVII. Información Digital, Scan y Contenidos; Prueba XVIII. Facturación, inversión en uso de la marca, folletos y materiales ACRIP Bogotá y CUN; Pruebas XIX. Facturación uso de la marca ACRIP Bogotá y Cundinamarca años 2001 a 2008; y Pruebas XX. Facturación eventos y actividades con presencia de la marca ACRIP Bogotá y Cundinamarca.

Lo anterior constituye razón suficiente para efectos de negar las pretensiones de la demanda; no obstante, la Sala procede a explicar otras diferencias que permiten concluir que no existe riesgo de confundibilidad en la mente del consumidor en el caso concreto.

El estudio sucesivo y completo –sin descomponer los elementos- de las marcas bajo examen, permite a la Sala concluir que las marcas mixta y figurativa bajo examen son diferentes y no generan riesgo de confusión en el consumidor.

El estudio sucesivo de las marcas arroja el siguiente resultado:



Nótese como, en primer orden, la forma general de las marcas es totalmente diferente, a saber: la marca figurativa cuyo titular es THE ROYAL BANK OF SCOTLAND está contenida dentro de una forma cuadrada imaginaria, a diferencia de la forma rectangular que caracteriza la marca “ACRIP”:



Además, la Sala advierte que el estudio sucesivo de las marcas no genera en la mente del consumidor ningún riesgo de confusión, si se tiene en cuenta que la marca figurativa que la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND está compuesta, como se dijo, por **cuatro elementos abstractos** que no evocan ningún concepto y que confluyen hacia un punto central vacío; a diferencia de la marca mixta “ACRIP” que se encuentra conformada por **trece elementos**, divididos en una parte figurativa (Compuesta por cinco elementos, cuatro de ellos confluyen hacia el quinto ubicado en el centro), una denominativa (expresión “ACRIP”) y una explicativa (conformada por siete palabras “ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONALES”).

Se resalta que, si bien, el signo figurativo de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y la parte figurativa de la marca mixta de “ACRIP” guardan cierto grado de similitud, lo cierto es que no son iguales si se tiene en cuenta que el círculo ubicado en el centro de la parte figurativa de la marca mixta le confiere un grado suficiente de distintividad que anula la posibilidad de confusión en la mente del consumidor. En todo caso, tal como se explicó, el elemento denominativo de la marca mixta ACRIP es el más llamativo y, en consecuencia, la aparente

similitud con la marca figurativa no genera ningún riesgo de confusión en la mente de los consumidores.

Precisamente, por lo expuesto, la Sala considera que la marca figurativa, registrada a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND para distinguir productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sí reúne la característica de distintividad para diferenciar los productos y servicios de la marca "ACRIP" en el mercado; por ende, los actos administrativos demandados no contrarían los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

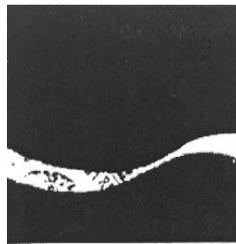
A propósito, en un caso similar en el que se advirtió que no existía confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa porque en la primera predominaba el elemento nominativo, esta Sala manifestó lo siguiente:

"[...]

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



MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (GRÁFICA- FIGURATIVA)

[...]

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar [...] una gráfica (figurativa), de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el

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

[...]

*De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, **la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca “COCA-COLA” (mixta) previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.***

*Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, **pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica [...]**⁵*
(Destacado de la Sala).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

No sobra advertir que la Sala se abstendrá de examinar si la marca “ACRIP” es considerada como una marca notoria y si en caso afirmativo es procedente el estudio de especialidad de clases pues resulta inane realizar dicho análisis al haber constatado que no es confundible con el signo figurativo registrado a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

De hecho, sea cual fuere la conclusión que arroje dicho estudio, lo cierto es que la marca figurativa no es confundible con la marca mixta “ACRIP”, en razón a que en esta última predomina el elemento denominativo, mientras que, en la primera, el elemento predominante es el gráfico.

Finalmente, en relación con el cargo referente a la violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida motivación del acto administrativo, la Sala advierte que no se aportaron al proceso la copia de los actos administrativos que contienen las presuntas decisiones contrarias a las adoptadas en las resoluciones demandadas nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de

⁵ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2015, Rad.: 11001032400020080005100, Actor: THE COCA-COLA COMPANY, M.P. María Elizabeth García González

noviembre de 2007; carga que correspondía a la parte actora, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que establece que “[...] *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen [...]*”.

En ese orden, el estudio solicitado por la parte actora no es posible en este caso concreto porque, se reitera, los actos administrativos que presuntamente contienen decisiones contrarias a las adoptadas en los actos demandados no fueron aportados al proceso.

Conclusiones de la Sala

En la medida en que no se encuentra probado ninguno de los cargos de nulidad expuestos por la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP contra las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

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

RESUELVE:

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

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección, **ENVIAR** copia de la presente 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: En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 31 de agosto de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

CARLOSENRIQUE MORENO RUBIO