



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 1100103240002013-00036-00.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Actora: METALICAS JEP S.A.

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA "JEP" ES SIMILAR AL NOMBRE COMERCIAL "ALMACENES YEP", DEL CUAL SE PROBÓ SU USO EN FORMA REAL, EFECTIVA Y CONTINUA.

La sociedad **METALICAS JEP S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Es nula la **Resolución núm. 00044020 de 27 de julio de 2012, "Por la cual se niega un registro"**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa **"JEP"**, para distinguir los servicios de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y se publique la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del C.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: El 14 de octubre de 2010, la actora presentó solicitud de registro de la marca **"JEP" (mixta)**, para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 2010, la sociedad **ALMACENES YEP S.A.** presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que dicha expresión estaba incurso en la causal de irreregistrabilidad contenida en los literales a), y b), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el alto riesgo de confundibilidad con su nombre comercial y las distintas marcas **"YEP" (mixtas)**, para identificar productos en las Clases 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.

3º: A través de la **Resolución núm. 29138 de 30 de mayo de 2011**, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, le otorgó a la actora el registro de la marca "**JEP**" (**mixta**), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Contra la anterior decisión, la sociedad **ALMACENES YEP S.A.** interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la **Resolución núm. 42736 de 17 de agosto de 2011**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el segundo a través de la **Resolución núm. 00044020 de 27 de julio de 2012**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 29138 de 30 de mayo de 2011 y negó el registro del signo solicitado.

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

Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Señaló que la expresión “**JEP**” cumple con todos los requisitos para ser objeto de registro, teniendo en cuenta su distintividad, la cual facilita la libre circulación de los productos, que distingue, y la individualidad entre los mismos.

Indicó que el signo, objeto de la controversia, está en capacidad de distinguir los productos de la Clase 20 Internacional, garantizando así el derecho a una libre elección por parte del consumidor, pues se puede diferenciar de los que se encuentran en el mercado o de otros similares de diferente procedencia, habida cuenta de que se solicitó única y exclusivamente para “Mobiliario para oficinas y bodegas”, naturaleza esta que lo hace distintivo.

Sostuvo que la citada expresión es novedosa, que llama la atención al comprador y cuenta con otros elementos, tales como ortográficos

y conceptuales, que le otorgan la suficiente distintividad para ser registrada.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expresó que las pruebas aportadas en el escrito de oposición, presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no resultaron conducentes y veraces para demostrar el uso real, efectivo y ostensible del nombre comercial "**ALMACENES YEP**", de conformidad con las normas consagradas en el Código de Comercio.

Adujo que el nombre comercial es la expresión adoptada por la cual se identifica en el ejercicio de su actividad comercial, a una persona natural o jurídica, que lo distingue, lo individualiza y evita un presunto riesgo de confusión.

Advirtió que no existen pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la actividad económica, que desempeña la

sociedad **ALMACENES YEP S.A.**, que permita acreditar que sus operaciones mercantiles sean confundibles con el signo solicitado, máxime si no se demostró relación alguna del nombre comercial referido con los productos clasificados en la Clase 20 Internacional.

Manifestó que el signo **"JEP"** pretende distinguir específicamente bienes, tales como, muebles para oficinas y bodegas, por lo que es imposible que el público consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de las actividades económicas de la sociedad opositora, teniendo en cuenta que ésta representa productos para el hogar.

Aseguró que los productos que pretende identificar la expresión objeto de la controversia, presentan finalidad, naturaleza y canales de comercialización totalmente diferentes a los representados por la marca **"YEP"(mixtas)** y sus actividades comerciales, teniendo en cuenta que los primeros no se encuentran en almacenes de grandes superficies, sino solamente en puntos de fábrica, lugares en los que se hacen los muebles para las oficinas y bodegas, de acuerdo con

los pedidos, y las necesidades y medidas de cada uno de los clientes.

Alegó que entre las expresiones en conflicto no se presentan similitudes o identidad, toda vez que tiene características totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que la palabra **"JEP"** alude al nombre del propietario y fundador de la sociedad, esto es: "J: JORGE" "E: ENRIQUE" "P: PARRADO".

Afirmó que es erróneo el cotejo marcario realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que no hay semejanza alguna entre la impresión o conjunto de los signos **"ALMACENES YEP"** y **"JEP"**, que generen confusión directa o indirecta, dado que son expresiones fácilmente comprensibles por el consumidor promedio, comoquiera que el primero evoca a mobiliario de oficinas y bodegas, porque ha estado en el mercado de muebles desde el año de 1983, mientras que el segundo alude a supermercados o almacenes que comercializan productos alimenticios y para el hogar.

Por último, indicó que a pesar de que las expresiones en conflicto presentan en común las letras **EP**, varía sustancialmente el desenlace tónico del signo y el nombre comercial, habida cuenta de que la marca "**YEP**" exterioriza un efecto cerrado y fuerte, mientras que "**JEP**" expone una terminación abierta y suave que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 20 de junio de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **METALICAS JEP S.A.**, en su calidad de actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; **ALMACENES YEP S.A.**, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 138 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al saneamiento del proceso,

sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las results del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.

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

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la **Resolución núm. 00044020 de 27 de julio de 2012**, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca mixta **"JEP"**, solicitada por la actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal B), de la

Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.

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

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

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

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

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

II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente:

Que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Indicó que los signos confrontados son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Expresó que la actora no logró acreditar dentro de la actuación administrativa un mejor derecho sobre el nombre comercial, en

cabeza de la sociedad **ALMACENES YEP S.A.**, toda vez que "**JEP**" es una expresión que se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad.

Que no se acreditó el uso anterior del nombre comercial opositor.

Explicó que la marca cuestionada "**JEP**" reproduce fonéticamente la marca opositora previamente registrada, donde se evidencia que el uso de la consonante **J** en la marca cuestionada y la **Y** en la opositora no es suficiente para determinar una clara diferencia que permita no incurrir en confusiones a los consumidores.

Manifestó que dichos signos presentan coincidencias ortográficas, por lo que consecuentemente se traducen en semejanzas fonéticas, que hacen que al pronunciarse de lugar a equívocos.

Estimó en cuanto al elemento conceptual, que ambas ostentan la calidad de fantasiosas, dado que carecen de significado.

Consideró que el signo cuestionado pretende distinguir productos de la Clase 20 Internacional, mientras que la marca "**YEP**" está registrada para distinguir un cúmulo de productos y servicios, que se encuentran contemplados en el nomenclátor, permitiendo con esto que, al ingresar al mercado, la marca solicitada, la cual no presenta importantes diferencias en su estructura, morfología y fonema, con la anterior registrada, corra un alto riesgo de confundibilidad.

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

Señaló que los signos confrontados son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Expresó que es titular de la marca "**YEP**", para identificar actividades, productos y servicios en las Clases 3, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Estas actividades, productos y servicios, se encuentran disponibles en sus

diferentes almacenes y ciudades de la República de Colombia, páginas web, en las páginas amarillas y blancas de la zona a nivel nacional, donde se anuncian los productos y servicios que hoy día se reconocen ampliamente en el territorio nacional, debido a su comercialización y antigüedad.

Indicó que la marca solicitada **"JEP"** es igual a la marca **"ALMACENES YEP"**, usada, registrada y depositada, con anterioridad a la marca solicitada, lo que le otorga un derecho preferente frente a dicho signo solicitado, el cual no le agrega algo novedoso, teniendo en cuenta que es la expresión nominativa con la que los consumidores identifican los productos.

Que la expresión **ALMACENES YEP S.A** es usada desde el 14 de abril de 1962, según se desprende del documento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, donde aparece inscrita el 16 de agosto de 1973, bajo la matrícula núm. 00007919, igualmente su existencia como depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los años 1975 y 2013, la cual distingue en su objeto social, las siguientes actividades: "toda actividad conexa y

complementaria del sector comercial, agroindustrial, en especial, incluye todas las actividades, productos y servicios amparados y descritos en las Clases 23, 24, 25, 20, 29, 30, 31, 32,3, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza” en todas sus formas y manifestaciones y, en general todo lo que distingue las clases mencionadas, conforme a la Resolución que concedió el nombre comercial **YEP**.

Manifestó que las marcas **YEP** y **JEP** presentan una gran similitud visual en su comparación, por lo que son confundibles entre sí. Son similares fonéticamente, dado que las letras que conforman en una y otra marca son las mismas, además de encontrarse dispuestas en la misma forma.

Anotó que las expresiones **METALICAS** y **ALMACENES** no deben hacer parte del análisis, teniendo en cuenta que son palabras descriptivas o genéricas.

Estimó que la marca cuestionada genera en la mente de los consumidores la idea equívoca de que se trata del mismo producto,

o, por lo menos, de una nueva línea de productos o servicios provenientes del mismo empresario o fabricante, causando así mismo una desviación indebida de la clientela.

Sostuvo que la sociedad **ALMACENES YEPES S.A.** solicitó el depósito y posterior registro de la marca **YEP (mixta)**, y ha continuado ininterrumpidamente trabajando su establecimiento comercial y planta, situada en la ciudad de Bogotá y a pesar de ello, la Compañía **METALICAS JEP S.A.**, desconociendo la previa existencia de la enseña, nombre comercial y marca **YEP**, resuelve tramitar el mismo nombre, sin tener en cuenta que desde mucho tiempo antes, ya existían en el mercado varios establecimientos de comercio, según se desprende de la inscripción en la Cámara de Comercio, de acuerdo con la matrícula núm. 00007919 de 23 de marzo de 1972, fecha desde la cual inició su actividades comerciales.

Que, adicionalmente, se adjuntan facturas, contratos, impuestos, donde se demuestra el desarrollo y uso continuo y permanente de la marca y del objeto social lícito.

Que el derecho prioritario que le asiste al tercero con interés directo en las resultas del proceso, no sólo deriva del documento de existencia y representación legal, sino también de las pruebas que se adjuntan, que demuestran el reconocimiento real y efectivo de sus productos.

Que la compañía "**ALMACENES YEP S.A.**" cumple con lo preceptuado en el Código de Comercio y la norma andina, teniendo en cuenta un mejor derecho la expresión "**YEP**", ya que su uso viene siendo anterior, permanente y continuo desde 1973.

Que la expresión "**YEP**" (**mixta**) es una expresión que se ha venido posicionando en el mercado, a través del conocimiento de sus clientes y con sus volúmenes de venta con miles de sus productos.

Que el derecho prioritario del primer uso del nombre comercial y su enseña, se deriva del hecho de que la empresa **ALMACENES YEP S.A.** tiene más de cincuenta (50) años de historia y a lo largo de

todos estos años, ha mantenido un volumen de ventas estable, de manera tal que ha podido cumplir sus compromisos adquiridos tanto de carácter comercial como laboral.

Consideró que se debe proteger el *trade dress* de la marca “**YEP**” y “**ALMACENES YEP**”, así como sus elementos distintivos, toda vez que la marca cuestionada es una copia de los elementos distintivos, que han permanecido a lo largo de los años, en los signos de la nombrada compañía.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

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

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

"1. Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

En el presente caso, se deberá tomar en cuenta la eventual similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. Asimismo, se deberá tomar en cuenta la eventual similitud fonética que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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.

2. Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos,

¹ Proceso 264-IP-2014.

pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar de manera indubitable su uso real, efectivo y constante en el mercado.

4. Para determinar la similitud entre dos signos también se deben considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y las actividades económicas que distingue el nombre comercial opositor. En este contexto, deberá tenerse en cuenta que, en principio, al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **ALMACENES YEP S.A.**, y negó el registro de la marca **“JEP”** (**mixta**), en favor de la actora, para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, la actora alegó que el signo solicitado **“JEP”** no es similar al nombre comercial y a la marca **“YEP”** del tercero interesado en las resultas del proceso; y que las pruebas aportadas no son suficientes para evidenciar el uso personal, continuo, real,

efectivo y público en el comercio del nombre comercial **"ALMACENES YEP"**.

Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso adujo que el signo solicitado **"JEP"** (**mixto**) es similar a su nombre comercial y a su marca **"YEP"**, que distingue las Clases 20, 21, 23, 24, 25, 29, 39, 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales ha venido usando con anterioridad a la citada marca cuestionada.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b), g); 136, literal b), 190; 191; y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca **"JEP"** para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

"Decisión 486.

"(...)

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;*
- (...)
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."*

(...)"

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

(...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)"

"Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

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

(...)".

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos."²

Como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial **"ALMACENES YEP"** y las marcas **"YEP"**, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a la marca mixta cuestionada **"JEP"** de la sociedad **METALICAS JEP S.A.**, es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

La Doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la semejanza de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la

²Ibídem

sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias permiten detectar el grado de confusión entre las mismas.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”

En relación con el aspecto **ortográfico** entre la marca "**JEP**" (**mixta**) y el nombre comercial y las marcas "**ALMACENES YEP**", advierte la Sala significativas similitudes, que pueden inducir en grado de confusión al consumidor, dada la longitud de las palabras, sus terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen, teniendo en cuenta que la expresión "**ALMACENES**" se debe excluir del cotejo, por ser genérica.

Con respecto con el aspecto **fonético**, se observa que las marcas en conflicto al ser pronunciadas tienen una significativa similitud, dado que coinciden en sus terminaciones, y son leídas, en nuestro medio, de forma idéntica, independientemente de que la consonante inicial sea diferente.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP

En cuanto al aspecto **ideológico o conceptual**, se considera que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, de que el signo "**JEP**" fonética y conceptualmente presenta una significativa semejanza con el nombre comercial y la marca "**YEP**", lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación en el público consumidor o potencial usuario.

Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero interesado en las results del proceso viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

"El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que **el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo**. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. **De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante**. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la

necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación". (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su **uso real, efectivo y constante**, *con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar* y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Además, es del caso precisar que el depósito o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

En tratándose de las pruebas para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial, esta Sección en sentencia de 5 de marzo de 2015³, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.”

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real

³ Expediente núm. 2009-00311-00. Actora: FARBEN S.A. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.

y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000).

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables." (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

A este respecto, es del caso aclarar que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales, ya

sea ***dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional***, que lo ha venido utilizando con anterioridad. Así, lo indicó la citada Interpretación Prejudicial, rendida dentro de este proceso:

“Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. **Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...)**. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario⁴”. “Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Dentro de las pruebas allegadas al expediente, tendientes a demostrar el uso del nombre comercial **“YEP”** del tercero interesado en las resultas del proceso, figuran las siguientes:

⁴ “Proceso 3-IP-98, caso: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. N° 338 del 11 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”

- . El Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que dicha sociedad fue constituida el 14 de abril de 1962, mediante escritura pública núm. 310 de la Notaría 2ª de Neiva. (folios 110 a 113)
- . Publicación Revista Dinero, titulada "Las Otras Cadenas" de 26 de septiembre de 2008. (folios 115 a 119)
- . Copia de la orden de compra núm. 163563 a nombre de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, de 12 de mayo de 2010. (folios 129 a 133)
- . Copia de la orden de compra núm. 247918 a nombre de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., de 8 de octubre de 2010. (folios 137 a 138)
- . Copia de la orden de compra núm. 186906 a nombre de COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS, de 17 de junio de 2010. (folio 140)
- . Copia de la orden de compra núm. 221111 a nombre de FRANCISCO JAVIER OLIVA BENAVIDES, de 23 agosto de 2010. (folio 141)
- . Copia de la orden de compra núm. 165319 a nombre de QUOLA S.A., de 3 de mayo de 2010. (folios 142 a 143)

- . Copia de la orden de compra núm. 167992 a nombre de ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S., de 11 de mayo de 2010. (folios 144 a 145)
- . Comprobante de pago a la orden de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por valor de \$75.789.329.00, de 4 de agosto de 2009. (folio 152)
- . Comprobante de pago a la orden de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., por valor de \$99.842.286.00, de 4 de agosto de 2009. (folio 153)
- . Comprobante de pago a la orden de COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA, por valor de \$131.617.029.00, de 18 de agosto de 2009. (folio 155)
- . Comprobante de pago a la orden de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., por valor de \$116.613.191.00, de 18 de agosto de 2009. (folio 156)
- . Comprobante de pago a la orden de PROCTER & GAMBLE DE COLOMBIA LTDA., por valor de \$43.940.376.00, de 7 de septiembre de 2009. (folio 157)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por SODEXO del año gravable 2010. (folio 171)

- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por PROCTER & GAMBLE DE COLOMBIA LTDA. del año gravable 2010. (folio 172)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por NESTLÉ DE COLOMBIA del año gravable 2010. (folio 173)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por COLGATE-PALMOLIVE del año gravable 2010. (folio 180)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A del año gravable 2010. (folio 181)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por BIG PASS S.A. del año gravable 2010. (folio 187)
- . Certificado de Retención en la Fuente, expedido por BANCO DE OCCIDENTE del año gravable 2010. (folio 188)
- . Declaración de Renta y Complementarios del año 2009, expedido por la DIAN. (folio 196)
- . Declaración de Renta y Complementarios del año 2010, expedido por la DIAN. (folio 197)
- . Declaración y liquidación privada. Impuesto de Industria y Comercio y Complementario. Año gravable 2010. Municipio de Florencia (folio 198)

- . Declaración de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. Año gravable 2010. Municipio de Granada. (folio 200)
- . Declaración de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. Año gravable 2009. Municipio de Neiva. (folio 202)
- . Publicidad "Campeón Precios Bajos Superofertas Imbatibles" de 2008. (folios 216 a 217)
- . Publicidad "Ahorre para Diciembre" de 2008. (folios 218 a 230)

Como puede observarse, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2008 la sociedad **ALAMACENES YEP S.A.** viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial **"YEP"** con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de ésta fue presentada el 14 de octubre de 2010 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

Las publicaciones de los Periódicos LA REPUBLICA, y EL TIEMPO; el certificado de matrícula mercantil, expedido por la Cámara de

Comercio de Puerto Asís, Putumayo, en el que consta que el Almacén YEP, Puerto Asís, fue matriculado en 1º de abril de 2011; las copias de la órdenes de compra de 2010 y 2011; las copias de las facturas de venta de 2011, 2012 y 2013; las Resoluciones de Facturación expedidas por la DIAN; los certificados de Retención en la Fuente de los años gravables 2011 y 2012, 2013; y la publicidad de los años 2012 y 2013 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado.

Por su parte, la Publicación Panorama Retail, América Latina, ILACAD, titulada Entrevista Exclusiva a Almacenes YEP de Colombia” (folio 120), al no tener fecha, no puede ser tenida en cuenta para demostrar que el uso del referido nombre comercial fue *anterior* a la fecha de la solicitud de registro del signo cuestionado.

De otra parte, teniendo en cuenta que dentro del análisis debe establecerse si existe o no **conexión competitiva**, es necesario analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Al respecto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

*"La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: **(i)** la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; **(ii)** canales de comercialización; **(iii)** mismos medios de publicidad; **(iv)** relación o vinculación entre los productos o servicios; **(v)** uso conjunto o complementario de productos o servicios; **(vi)** partes y accesorios; **(vii)** mismo género de los productos o servicios; **(viii)** misma finalidad; **(ix)** intercambiabilidad de los productos o servicios."⁵*

En relación con las clases a las que pertenecen los productos o servicios, cabe mencionar que *"el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad."*⁶

⁵ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

⁶ Interpretación Prejudicial rendida, dentro del Proceso 094 IP- 2010, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el sub lite, la marca mixta cuestionada **"JEP"**, de **METALICAS JEP S.A.**, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: *"mobiliario para oficinas y bodegas"*.

De acuerdo con la página www.sic.gov.co, el nombre comercial **"YEP"** del mencionado tercero identifica las siguientes: *"actividades para las cuales se solicita el depósito de nombre comercial incluye todos los productos y servicios amparados y descritos en las clases 23, 24, 25, 28, **20**, 29, 30, 31, 32, 3, 39, 42 de la Clasificación Internacional de Niza."*

En virtud de lo anterior, los signos en conflicto coinciden en amparar productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, la finalidad de dichos productos, así como sus canales de comercialización y de publicidad son idénticos.

De igual modo, estima la Sala que entre las actividades que realiza el tercero interesado en las resultas y los productos amparados por la marca de la actora existe conexidad, debido a que los referidos productos requieren o pueden requerir de las actividades que realiza el tercero en mención.

En este orden de ideas, al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación de los productos y servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

Por último, debe la Sala señalar que el testimonio de Diego Fernando Ramírez Machado, no puede tenerse como imparcial, en la medida en que el declarante en mención tenía un grado de dependencia con la empresa de la actora y, por consiguiente, un indiscutible interés en las resultas del proceso.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a la Resolución acusada.

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

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE 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.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de marzo de 2017.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ
Conjuez