CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo dos mil veintiuno (2021).

**Referencia:** Acción de tutela.

**Radicación:** 11001-03-15-000-2020-05190-00.

**Accionante:** Exxon Mobil Corporation.

**Accionado:** Sección Primera del Consejo de Estado.

**SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Exxon Mobil Corporation, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.

# ANTECEDENTES

## 1.1. Solicitud de tutela

Exxon Mobil Corporation presentó acción de tutela para deprecar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la propiedad intelectual, que consideró, fueron vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia de única instancia del 30 de julio de 2020 proferida dentro del proceso de nulidad con radicado 11001032400020130025800.

**1.2 Hechos[[1]](#footnote-1)**

**1.2.1.** La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió las siguientes resoluciones, a través de las que concedió el registro solicitado por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

|  |
| --- |
| **CUADRO 1** |
| **Resolución**  | **Marca** | **Para distinguir:** | **Clasificación internacional Niza[[2]](#footnote-2)** |
| 61407 de 9 de noviembre de 2010 | Nominativa ESSA | Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios. | Clase 35 |
| 61408 de 9 de noviembre de 2010  | Nominativa ESSA | Construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios. | Clase 37 |
| 61410 de 9 de noviembre de 2010  | Nominativa ESSA | Transporte de energía; transporte y descarga de desechos. | Clase 39 |
| 61417 de 9 de noviembre de 2010  | Mixta ESSA | Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios. | Clase 35 |
| 33644 de 24 de junio de 2011  | Mixta ESSA | Construcción, reparación, instalación, mantenimiento. | Clase 37 |
| 33645 de 24 de junio de 2011  | Mixta ESSA | Transporte de energía, transporte y descarga de desechos. | Clase 39 |

**1.2.2.** Exxon Mobil Corporation presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, en ejercicio de la acción de nulidad relativa contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[[3]](#footnote-3), con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 61407, 61408, 61410, 61417 del 9 de noviembre de 2010, y 33644 y 33645 de 24 de junio de 2011.

En consecuencia, solicitó la cancelación del registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA que identifican servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas[[4]](#footnote-4), cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

Como fundamento de su inconformidad, la demandante afirmó, entre otras, que se vulneró el literal *a* del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000[[5]](#footnote-5), dado que las marcas de fantasía nominativas y mixtas ESSA son confundibles con las registradas ESSO. Estas últimas están clasificadas de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **CUADRO 2** |
| **Marca** | **Para distinguir:** | **Clasificación internacional Niza[[6]](#footnote-6)** |
| Nominativa ESSO | Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. | Clase 35 |
| Nominativa ESSO | Construcción; reparación; servicios de instalación. | Clase 37 |
| Nominativa ESSO | Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. | Clase 39 |

**1.2.3.** El asunto le correspondió, en única instancia, a la Sección Primera del Consejo de Estado[[7]](#footnote-7), bajo el radicado 11001032400020130025800, autoridad que, en auto del 9 de febrero de 2015, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 619-IP-2015, el 6 de julio de 2016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el asunto debatido. En consecuencia, el magistrado sustanciador emitió auto, el 19 de marzo de 2019, en el que reanudó el proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa.

**1.2.4.** El asunto fue decidido por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del **30 de julio de 2020**, en la que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones y argumentos que la Sala resume a continuación:

1.2.4.1. De acuerdo a la interpretación prejudicial 619-IP-2015, para que un registro pueda considerarse idéntico o semejante a uno anterior, deben concurrir dos condiciones:

“a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva”[[8]](#footnote-8).

1.2.4.2. La configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, está determinada por los siguientes presupuestos fácticos: “i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[[9]](#footnote-9).

1.2.4.2.1. **Primer supuesto fáctico.** En el caso concreto, el juicio de comparación es entre marcas nominativas, de un lado (ESSO), y mixtas, de otro lado (ESSA). En estas últimas el factor predominante es el nominativo, en consideración a que es el de mayor influencia en la mente de los consumidores. Conforme a las reglas de la interpretación prejudicial, la similitud en las marcas confrontadas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual[[10]](#footnote-10).

Comparadas las marcas ESSA y ESSO, de manera conjunta y sucesiva, y en atención a las semejanzas y no las diferencias conforme a los criterios aplicables, existe una similitud desde el punto de vista ortográfico[[11]](#footnote-11) y fonético[[12]](#footnote-12), por lo que se cumple el primer supuesto fáctico previsto para la configuración de la causal de irregistrabilidad.

En cuanto a la contrastación conceptual o ideológica, “las marcas son de fantasía[[13]](#footnote-13), esto es, que fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores y que no tienen significado propio en el idioma español, por lo que no proced[ió] la comparación desde este aspecto”[[14]](#footnote-14).

1.2.4.2.2. **El segundo supuesto**, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser revisado a la luz de los siguientes criterios: i) el grado de sustitución entre los productos; ii) la complementariedad de los productos o servicios; y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario[[15]](#footnote-15). Estos criterios acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos o servicios.

Las siguientes características, en cambio, son insuficientes para acreditar la referida conexión entre productos o servicios y, por lo tanto, deben ser analizadas necesariamente a través de cualquiera de los aludidos criterios: i) *la pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza*; ii) *los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización*, *los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, o la misma naturaleza de los productos o servicios*[[16]](#footnote-16).

1.2.4.3. **En el caso concreto**, ninguno de los servicios que identifican las marcas ESSA son sustituibles con aquellos de las marcas ESSO, al tener en cuenta que sus titulares operan en sectores comerciales diferentes. Lo anterior, por cuanto “[…] las marcas ESSA […] corresponden a Electrificadora de Santander S.A., empresa que tiene por objeto social la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que permite identificar que los servicios ofrecidos se desarrollaran en dicho segmento; [por su parte] los servicios ofrecidos por las marcas ESSO no corresponden a la prestación de servicios públicos, sino a actividades como la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial […]”[[17]](#footnote-17).

Las marcas ESSA y ESSO identifican servicios de la misma clase en la Clasificación Internacional de Niza, pero conforme al inciso 2 del artículo 151 de la Decisión 486, “la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad[[18]](#footnote-18), en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó”[[19]](#footnote-19).

Los servicios a los que hace referencia las marcas ESSA y ESSO en la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que son similares y están dentro de las categorías 35, 37 y 39, lo cierto es que la primera de estas, está dirigida a la gestión, administración, construcción, reparación, mantenimiento, transporte de energía y descarga de desechos, en el sector de los servicios públicos y de energía eléctrica.

Por su parte, la segunda marca, esta es, la ESSO, está encaminada a la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina dentro del sector comercial en general; la construcción, reparación y servicios de instalación, no está en el segmento comercial de los servicios públicos domiciliarios; y el transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes, tiene por objeto la mercadería, mientras que el objeto del transporte para la ESSA es la energía y los desechos.

Igual ocurre con la relación o vinculación entre los servicios, los canales de comercialización y medios de publicidad, en los que no existe similitud alguna, pues las marcas ESSA corresponden a servicios relativos a la prestación del servicio público y de energía eléctrica, y las marcas ESSO no tienen esta finalidad, “por lo que se puede inferir que son mercados, a formas de comercialización y medios de publicidad diferentes”[[20]](#footnote-20).

Finalmente, “los servicios que identifican las marcas tampoco pueden catalogarse como complementarios ni intercambiables debido a que son utilizados en sectores diferentes, […] los destinatarios y la finalidad de los servicios es diferente, en la medida en que los servicios que identifican las marcas [ESSA], están dirigid[o]s únicamente a la prestación del servicio público de energía, limitando su campo de acción, lo cual no ocurre con las marcas de [ESSO]”[[21]](#footnote-21).

**1.3. Pretensiones de tutela**

La accionante presentó escrito de tutela[[22]](#footnote-22) en el que solicitó al juez constitucional que: i) ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y a la propiedad intelectual; ii) deje sin efectos el fallo del 30 de julio de 2020 emitido dentro del expediente de nulidad relativa con radicado 11001032400020130025800; iii) ordene a la Sección Primera del Consejo de Estado que emita una nueva decisión en la que acoja la interpretación prejudicial 619-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y declare la nulidad de las Resoluciones núms. 61407, 61408, 61410, 61417 del 9 de noviembre de 2010, y 33644 y 33645 de 24 de junio de 2011; y iv) condene en costas a la entidad judicial accionada.

**1.4 Argumentos de la solicitud de tutela**

La tutelante manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia del 30 de julio de 2020, incurrió en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, en su criterio, la autoridad judicial creó requisitos para analizar la conexidad competitiva entre las dos marcas, apartándose de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al respecto, expuso los argumentos que la Sala resume a continuación:

1.4.1. En el examen del registro de una marca debe tenerse en cuenta la descripción de los servicios y productos que se especifican en la solicitud y la descripción de la marca registrada con anterioridad, pero no el segmento comercial al que pertenece el respectivo titular. Por lo tanto, si los servicios confrontados son idénticos, se presume legalmente su confundibilidad.

Cuando la descripción de los servicios que comprende la marca registrada con anterioridad contiene los servicios de la marca que se solicita sea registrada, se entiende que se tratan de los mismos, por ser los segundos una especie de los primeros.

1.4.2. La Sección Primera realizó el análisis de conexidad competitiva considerando la actividad comercial de las empresas titulares en conflicto y no los servicios expresamente identificados en las marcas.

1.4.3. La obligatoriedad del cumplimiento de la solicitud de interpretación prejudicial involucra su aplicación al caso concreto, por lo que, si no se acata, conlleva la configuración de un defecto procedimental.

En la sentencia del 30 de julio de 2020, la Sección Primera no dio aplicación a la interpretación prejudicial 619-IP-2015, pues, para examinar la conexidad competitiva de los servicios, consideró la actividad comercial que desarrolla cada empresa para destacar los diferentes sectores del mercado en que se desempeñan.

1.4.4. De otra parte, en el proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa, se aportaron pruebas de los derechos de las marcas ESSO, pero no del segmento comercial en el que se desempeña Exxon Mobil Corporation que sirviera de fundamento a la autoridad judicial en su decisión final. La descripción precisa y formal de las marcas en la clase 37 es casi idéntica, por lo que está establecida la conexión competitiva de las mismas.

En todo caso, las actividades económicas de la Exxon Mobil Corporation y de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. resultan irrelevantes para determinar la conexidad competitiva entre los productos.

1.4.5. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sus distintas interpretaciones[[23]](#footnote-23), ha sido claro en establecer los criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios de dos marcas confrontadas. Así, el grado de similitud de los signos debe estar acompañado de cualquiera de los siguientes aspectos sustanciales: el grado de sustitución, la complementariedad entre sí de los servicios o productos y la posibilidad de considerar que estos provienen del mismo empresario.

La Sección Primera ignoró la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, a pesar de que la citó, dio prioridad a criterios secundarios y a la actividad económica que desarrolla cada empresa. Existe un alto riesgo de asociación entre las marcas ESSA y ESSO y es probable que los consumidores crean que los servicios o productos provengan de la misma fuente empresarial, o que haya un vínculo jurídico o comercial.

 **1.5. Trámite de tutela e intervenciones**

**1.5.1.** El Despacho del Magistrado ponente, con auto del 18 de diciembre de 2020[[24]](#footnote-24), i) admitió la acción; ii) vinculó a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.; iii) solicitó al abogado de Exxon Mobil Corporation, que allegara poder debidamente conferido para iniciar la presente tutela; iv) requirió a la aludida Superintendencia para que aportara las Resoluciones núms. 61407, 61408, 61410, 61417 del 9 de noviembre de 2010, y 33644 y 33645 del 24 de junio de 2011; v) suspendió los términos de la acción constitucional; y, vi) ordenó notificar a las partes.

**1.5.2.** La **Superintendencia de Industria y Comercio** allegó al expediente de tutela las resoluciones que profirió, que fueron objeto de control mediante la acción de nulidad relativa[[25]](#footnote-25).

**1.5.3.** **Empresas Públicas de Medellín E.S.P.** (EPM) manifestó[[26]](#footnote-26) que la Sección Primera del Consejo de Estado adelantó el proceso para obtener el respectivo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y valoró y aplicó los contenidos en la interpretación judicial en el caso concreto. Además, aseguró que la autoridad judicial garantizó los derechos fundamentales de las partes, agotó todas las etapas previstas para el medio de control de nulidad relativa y fundó su decisión en argumentos claros y que están sustentados legal, constitucional y jurisprudencialmente.

EPM destacó en su escrito de contestación que la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó en el expediente de nulidad relativa, que mientras las marcas ESSO distinguían productos y servicios como los aceites de motor a gasolina, de motor a diésel para equipo pesado o lubricantes industriales, las marcas ESSA fueron otorgadas para distinguir los servicios de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado; lo que hacía evidente que no había conexidad competitiva entre los signos confrontados. Afirmaciones que no fueron desvirtuadas por la Exxon Mobil Corporation en el marco del proceso judicial.

Por último, advirtió que la tutelante no probó que los servicios y productos concernientes con las marcas ESSO sean los mismos que le fueron aprobados a EPM para las marcas ESSA. Adujo que las pretensiones de la acción están dirigidas a reabrir la discusión judicial y que no superan los requisitos generales de la tutela, por lo que solicitó que se negara el amparo solicitado.

**1.5.4.** La **Sección Primera del Consejo de Estado** contestó[[27]](#footnote-27) que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, y que la sentencia del 30 de julio de 2020 está fundamentada conforme al deber de motivación de las providencias judiciales. También afirmó que el abogado de la Exxon Mobil Corporation no está debidamente facultado para iniciar el presente trámite de tutela.

La autoridad judicial citó la sentencia del 30 de julio de 2020 y apartes de la interpretación prejudicial 619-IP-2015, y manifestó que su decisión la fundó en los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que no creó criterios para determinar la conexidad competitiva en el caso concreto. Además, presentó los argumentos que la Sala resume a continuación:

Los servicios que identifican cada una de las marcas objeto de comparación son generales y no están delimitados, por lo que fue necesario profundizar en su estudio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que se debe tener en cuenta el consumidor de los productos o servicios y el mercado al que está dirigido, como criterio que permite determinar la actividad comercial de cada titular con el fin de establecer la posible conexidad competitiva entre las marcas.

En todo caso, en algunas de las clasificaciones del *sub lite* fueron evidentes las diferencias. Así, por ejemplo, la ESSA tiene la “gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios” y de “transporte de energía, transporte y descarga de desechos”, mientras la ESSO distingue “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” y “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”.

En cuanto al defecto fáctico invocado por la accionante, el certificado de existencia y representación legal de EPM permitió conocer su sector comercial, y no existió controversia sobre el sector al que pertenece la actora. Ahora, la Exxon Mobil Corporation argumentó en el expediente de nulidad que la amplia difusión entre el público como resultado de un uso intenso de sus productos, ha permitido que la marca sea reconocida. Este criterio, precisamente, sirvió para afirmar que la ESSO no distingue productos del sector de los servicios públicos o del servicio de energía eléctrica.

Finalmente, en la sentencia del 30 de julio de 2020, el análisis de los criterios sobre conexidad competitiva no contenía una valoración probatoria sino consideraciones jurídicas, a partir de las descripciones de los servicios que identifican cada marca.

**1.5.5.** El Despacho del magistrado ponente, en auto del 29 de enero de 2021[[28]](#footnote-28), solicitó, por segunda vez, al abogado de Exxon Mobil Corporation, poder debidamente conferido para iniciar el presente trámite de tutela, requerimiento que fue atendido en memorial del 11 de febrero del mismo año, con el que fue allegado el documento solicitado[[29]](#footnote-29).

# CONSIDERACIONES

**2.1. Competencia**

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo de 2019[[30]](#footnote-30).

**2.2. Legitimación en la causa.**

**2.2.1.** La **legitimación** **en la causa** **por** **activa** de Exxon Mobil Corporation se encuentra acreditada, puesto que fungió como parte demandante dentro del proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa con radicado 11001032400020130025800, y es el titular de los derechos fundamentales cuyo amparo pretende.

**2.2.2.** También está probada **la legitimación en la causa por pasiva** de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad que profirió la sentencia del 30 de julio de 2020 que, según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

**2.3. Requisitos Generales de procedibilidad**

**2.3.1. Carga argumentativa y relevancia constitucional.**

En el escrito de solicitud de amparo, Exxon Mobil Corporation manifestó que en la sentencia del 30 de julio de 2020 se configuraron los defectos procedimental, fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la Sala encuentra que el fundamento de estos consiste en que la Sección Primera del Consejo de Estado, por un lado, habría desconocido los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 619-IP-2015, por cuanto exigió requisitos adicionales para determinar la conexidad competitiva entre las marcas ESSA y ESSO; y, por otro lado, que su decisión, al momento de establecer el segmento comercial en el que se desempeña la ESSO, carecería de sustento probatorio.

Pues bien, para esta Sala, estos argumentos, en verdad hacen referencia a los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, y fáctico, respectivamente, en la medida en que proponen que la autoridad cuestionada en esta acción desatendió los criterios establecidos en la interpretación prejudicial 619-IP-2015, y resolvió el asunto sin sustento probatorio.

**2.3.1.1. Carga Argumentativa y relevancia constitucional del reproche “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”.**

**2.3.1.1.1. Argumentos de la accionante**

Para sustento delcargo por desconocimiento del precedente judicial la Exxon Mobil Corporation afirmó que, de acuerdo a las interpretaciones prejudiciales del aludido tribunal Andino, no es posible acudir al segmento comercial de los titulares de las marcas para establecer la conexidad competitiva entre estas, ya que el análisis debe partir de la confrontación de la descripción de los servicios y productos que se especifican en la solicitud de registro, con la descripción de los productos y servicios amparados en la primera marca registrada.

Consideró la accionante que si los servicios y productos confrontados son idénticos, o si los de la solicitud están contenidos en los que ya fueron registrados, se presume legalmente la confundibilidad de las marcas. Además, que los criterios establecidos por el Tribunal Andino son el grado de sustitución, la complementariedad y la posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario.

Finalmente, Exxon Mobil Corporation reiteró que en el caso concreto, los servicios de la marca ESSA están en las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que están comprendidos en los servicios registrados para la marca ESSO, lo que genera un alto riesgo de asociación o confundibilidad.

**2.3.1.1.2. Contraste con la motivación de la sentencia glosada**:

Pues bien, para facilitar el contraste en clave constitucional, de estas glosas con la sentencia de la sección Primera, la Sala encuentra conveniente rememorar sintéticamente la parte motiva de esta última en lo que a aquellos atañe:

Observa, en esa línea de propósito, que, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia del 30 de julio de 2020, explicó que de acuerdo a la interpretación prejudicial 619-IP-2015, para determinar la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal *a* del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, era necesario que se dieran dos presupuestos: i) la igualdad o similitud de un signo con otro registrado anteriormente; y ii) que los signos identifiquen los mismos productos y servicios de forma que se pueda generar riesgo de confusión, que puede ser directo o indirecto, o de asociación.

Para la Sección Primera, este segundo presupuesto, consistente en la conexidad competitiva entre las marcas, fue desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que estableció los siguientes criterios para su respectivo estudio: el grado de sustitución entre productos y servicios, la complementariedad entre estos, y la posibilidad de considerar provienen del mismo empresario.

Hasta este punto del resumen de la motivación de la sentencia acusada, esta Sala de Subsección encuentra necesario destacar que, en esta materia, el Tribunal Andino, en su interpretación prejudicial 619-IP-2015 explicó cada criterio, a partir del análisis de casos como, por ejemplo, que las infusiones en forma de bolsas filtrantes de anís, cedrón o manzanilla, pueden ser sustitutos entre sí; que la pasta de dientes es complementaria con un cepillo dental; o que es posible considerar que el productor de cerveza también fabrica botellas de agua. Lo que permite comprender que el estudio de los criterios para determinar la conexidad competitiva, debe estar caracterizado por un análisis concreto y no abstracto de los servicios o productos que están representados en las marcas.

Encuentra igualmente necesario esta Sala advertir que, en concordancia con lo anterior, el referido Tribunal Andino, en su interpretación prejudicial, estableció algunos criterios que, sin embargo, estimó insuficientes para determinar la conexidad competitiva, por lo que consideró, debían estar acompañados de alguno de los mencionados anteriormente: la pertenencia a una misma clase de los productos o servicios en la Clasificación Internacional de Niza, los canales de aprovisionamiento y comercialización, los medios de publicidad y la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género o la misma naturaleza de los productos o servicios.

La anterior evocación de la interpretación prejudicial en comento viene necesaria para señalar cómo la Sección Primera del Consejo de Estado, en atención a los parámetros del Tribunal Andino, al analizar la conexidad competitiva, concluyó que los servicios que identifican cada una de las marcas ESSA y ESSO no son sustituibles entre sí, dado que sus respectivos titulares operan en sectores comerciales distintos, como es, por un lado, la prestación de servicios públicos y de energía eléctrica y, por otro lado, la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial. Posteriormente, analizó que, si bien las marcas ESSA y ESSO identificaban la misma clase de servicios de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto era que el inciso 2 del artículo 151 de la Decisión 486 de 2020 preveía que la sola ubicación del servicio en un mismo nomenclátor no resultaba suficiente, como criterio para determinar, en este caso, la similitud de los dos servicios en comparación.

La Sección Primera del Consejo de Estado explicó, a manera de colofón, que dadas las anteriores circunstancias, encontraba necesario acudir a la regla de especialidad, que consiste en que, como un registro no puede recoger todos los productos o servicios del universo, su protección debía recaer en los productos y servicios delimitados en la respectiva solicitud del registro. En ese orden, destacó que no era lo mismo la “gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios” con la “[p]ublicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, a pesar de que ambos asuntos pertenecen a la clase 35; o el “transporte de energía, transporte y descarga de desechos” con el “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, pese a que pertenecen a la clase 39.

Finalmente, afirmó la Sección Primera que las descripciones “construcción, reparación, instalación, mantenimiento” referente a la marca ESSA, es similar a la “construcción; reparación; servicios de instalación” de la ESSO, pertenecen a la misma clase 37, pero eran servicios que se prestaban en sectores comerciales diferentes, en atención a que la ESSO no se desempeñaba en la prestación de servicios públicos domiciliarios o de energía eléctrica.

**2.3.1.1.3.** **Análisis** **de esta Subsección en relación con la carga argumentativa y la relevancia constitucional en esta glosa.**

Revisado el planteamiento de la accionante, la Sala estima que, pese a su extensión, este no satisface los requisitos de suficiencia argumentativa y de relevancia constitucional de la tutela contra providencia judicial, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque, la tesis de la invalidez de la referencia al segmento comercial de los titulares para establecer la conexidad competitiva, carece de la más mínima referencia crítica a las razones que llevaron a la Sección Primera a acudir a dicho criterio para definir el asunto, razones estas que tuvieron como fuente de derecho el numeral 2 del artículo 151 de la Decisión 486 de 2020, cuya hermenéutica le permitió concluir que la pertenencia de los productos o servicios a un mismo nomenclátor, no prestaba fundamento suficiente para inferir su similitud. Esa interpretación, que resultó determinante para que la decisión de la Sección Primera acudiera a la regla de la especialidad, quedó huérfana de crítica en clave constitucional.

En segundo lugar, porque la accionante tampoco presentó argumentos que permitieran entender que, en realidad, los productos y servicios representados por la marca ESSA podían sustituir, complementar o confundir la empresa origen de estos, con los productos o servicios que distinguen la marca ESSO.

Ahora, la Exxon Mobil Corporation aseguró que la descripción de los servicios objeto de comparación movía a inferir su identidad, y permitía presumir la confundibilidad de las marcas. Sin embargo, dicha afirmación no tuvo respaldo en alguna norma o jurisprudencia, por lo que no deja de ser una simple consideración subjetiva.

En ese orden, es preciso recordar que en las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez [constitucional] no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”[[31]](#footnote-31).

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria[[32]](#footnote-32), a una cuestión con **relevancia constitucional**, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto[[33]](#footnote-33).

En consecuencia, las falencias descritas llevan a la Sala a declarar improcedente la tutela, en la medida en que no cumplió con los requisitos de argumentación suficiente y de relevancia constitucional, pues la actora, lejos de presentar la vulneración de un derecho fundamental a partir de la posible configuración de un defecto en la sentencia del 30 de julio de 2020, expuso consideraciones que plantean un debate de orden legal que ya fue abordado en el proceso que dio curso a la acción de nulidad relativa, con miras a imponer una conclusión favorable a sus intereses.

Desestimado en los anteriores términos la debida satisfacción de la suficiencia argumentativa y la relevancia constitucional con ocasión del cargo por defecto sustantivo, la Sala continuará con el estudio de estos mismos presupuestos, pero solo en relación con el cargo por defecto fáctico.

**2.3.1.2. Consideraciones relativas a la relevancia constitucional del cargo por defecto fáctico:**

**2.3.1.2.1. Argumentos de la accionante**

La Exxon Mobil Corporation manifestó que en el expediente de nulidad relativa no hay pruebas que den cuenta del ámbito en el que se desarrollan los productos y servicios que representa la marca ESSO. Por esta razón, consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales invocados, pues la conclusión del análisis de conexión competitiva a partir del criterio del segmento comercial de las marcas, careció de fundamento probatorio.

**2.3.1.2.2. Contraste con la motivación de la sentencia glosada**

La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que ninguno de los servicios que identifica la marca ESSA es sustituible con los que distingue el signo ESSO, porque sus titulares se desempeñan en segmentos comerciales diferentes. Así, destacó que la Empresa Electrificadora de Santander tiene por objeto social la prestación del servicio de energía eléctrica y es en ese ámbito en el que se desarrollan sus operaciones, mientras que las actividades relacionadas con ESSO consisten en la comercialización de productos automotriz e industrial.

**2.3.1.2.3. Análisis de la Sala sobre la relevancia constitucional y suficiencia argumentativa de este cargo.**

Para esta Subsección, la inconformidad de la Exxon Mobil, dirigida como está a protestar la falta de sustento probatorio para concluir que los servicios y productos representados por las marcas ESSA y ESSO no eran sustituibles y, por lo tanto, tenían conexidad competitiva, supera los requisitos de suficiencia argumentativa y relevancia constitucional, por cuanto señala inequívocamente el defecto que reprocha a la providencia y permite apreciar la importancia que esa parte de la motivación del fallo tuvo al momento de decidir si existió conexidad competitiva entre aquellas y, por ende, si hubo nulidad de las resoluciones acusadas en el proceso de nulidad relativa, asunto que está relacionado con la protección del derecho al debido proceso en su dimensión constitucional.

**2.3.2. Del requisito de subsidiariedad respecto del defecto fático planteado por la accionante**

El presupuesto de **subsidiariedad** también se encuentra satisfecho, porque no procede mecanismo judicial ordinario o extraordinario alguno para controvertir la providencia a través del defecto fáctico, proferida en única instancia y objeto de la presente solicitud de tutela, que resolvió de fondo el asunto.

**2.3.3.** La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de la **inmediatez**, porque la sentencia recriminada de la Sección Primera del Consejo de Estado fue proferida el 30 de julio de 2020, y el actor presentó la solicitud de amparo el 15 de diciembre del mismo año, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación ha establecido de manera general en seis meses[[34]](#footnote-34).

Así las cosas, como en la solicitud de amparo no se argumentó la existencia de alguna irregularidad procesal, ni la providencia cuestionada es una sentencia de tutela, y la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar a avanzar al análisis de fondo del defecto fáctico invocado.

**2.4. Problema jurídico**

Al tenor de este segundo cargo, esta Sala debe establecer si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos invocados por la accionante, con la sentencia del 30 de julio de 2020. En particular, deberá determinar, si es válido afirmar, como lo hace la tutelante, que la autoridad cuestionada careció de sustento probatorio al momento de realizar el análisis de conexidad competitiva a partir de establecer el segmento comercial en el que se prestan los servicios distinguidos con la marca ESSO. En caso de resultar afirmativa la respuesta a este problema, deberá preguntarse si dicha omisión jugó un papel determinante en la decisión de fondo del proceso ordinario.

**2.4.1.** Para solucionar el problema jurídico planteado, es necesario indicar que la existencia del defecto fáctico implica que, de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó en su providencia, o que el apoyo probatorio en que se basó resulta absolutamente inadecuado para el caso.

Para la Corte este defecto se materializa “en los eventos en los que una autoridad judicial cimienta su decisión en argumentos que carecen de suficiente apoyo probatorio, ya sea porque (i) valoró una prueba que no se encontraba adecuadamente recaudada, (ii) al estudiarla, llegó a una conclusión “por completo” equivocada; (iii) se abstuvo de darle valor a elementos probatorios determinantes que eran parte del litigio o (iv) se negó a practicar ciertas pruebas sin justificación”[[35]](#footnote-35).

Sin embargo, al tener en cuenta el carácter excepcional de la acción de tutela y que su objeto recae sobre aspectos de relevancia *iusfundamental*, es preciso dejar claro que, la intervención del juez constitucional en relación con el estudio del manejo que se dio al material probatorio al interior del proceso ordinario, debe ser limitado a la afectación a los derechos fundamentales, sin alterar los principios de autonomía judicial, de seguridad jurídica y de juez natural.

Finalmente, la valoración del defecto fáctico en cualquiera de sus manifestaciones está limitada al examen de las garantías constitucionales que pudieran haber sido desconocidas por el juez de conocimiento, sin que, de alguna manera se trate de un enfrentamiento de simples criterios judiciales que están protegidos por la autonomía judicial. En todo caso, esta autonomía no es ilimitada, por lo que en los casos en que se advierta que el juez de la causa llegó a conclusiones con una evidente valoración desviada o una flagrante omisión de material probatorio relevante, la acción de tutela se presenta como la vía adecuada para garantizar los derechos fundamentales de las partes y, en consecuencia, se justifica la intervención del juez de amparo para corregir el defecto hallado.

**2.4.2. Para abordar el estudio del cargo en este caso,** la Sala considera relevante denotar que el objeto de conocimiento que la accionante considera carente de prueba es el segmento comercial en el que se prestan los servicios distinguidos con la marca ESSO. A juicio de la tutelante, el expediente que recoge lo actuado en el proceso de nulidad relativa presenta orfandad total de elementos que permitan acreditar dicho segmento comercial, razón por la que, la afirmación que hizo la sección Primera en punto de la inexistencia de conexidad competitiva entre esa marca y la de ESSA a partir de la diferencia existente entre los segmentos comerciales en los que se prestan los servicios distinguidos con una y otra, carecería de sustento probatorio.

Pues bien, la lectura de la motivación de la decisión que adoptó esa sección en la sentencia de única instancia del 30 de julio de 2020 puede mover a concluir, *prima facie*, que la alusión que haya hecho el demandante del público reconocimiento del que goza la marca ESSO, que fue la fuente de la que se sirvió la Sección Primera para la comparación de aquella con la marca ESSA SA, no se revela suficiente para acceder al conocimiento exacto del segmento comercial que se sirve de ella.

Sin embargo, para que se configure el defecto fáctico, como ha quedado visto, debe demostrar la accionante que esa construcción argumentativa deficitaria de medios de convicción suficientes resultó determinante para el sentido que tuvo la decisión, y eso significa que, de no haber mediado esa falencia el resultado habría sido diferente.

En tal sentido, la Sala encuentra que el juicio que hizo la Sección Primera en relación con la falta de conexidad de las marcas nominativas ESSO 35 y 39, con las marcas ESSA 35 y 39 no estuvo fundado en ese “público reconocimiento” de las primeras. Basta con comparar, a la luz de los cuadros 1 y 2 que se incluyeron al inicio de este fallo, que la Superintendencia reconoció en la Resolución 61407 del 9 de noviembre de 2010 la marca Nominativa ESSA bajo la clase 35 como relacionada con la construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los **servicios públicos domiciliarios;** al tanto que la marca Nominativa ESSO registrada bajo la misma clase 35 se encuentra relacionada con la gestión **de negocios comerciales**; **administración comercial; trabajos de oficina**. En relación con esta marca, al igual que con la marca nominativa ESSO clase 39 resultaba posible inferir, con base en esta información que obraba en el expediente, la ausencia de conexidad entre las marcas.

En consecuencia, frente a las marcas en comparación reconocidas bajo las clases 35 y 39, esta Subsección encuentra irrelevante la posible ausencia de un elemento probatorio sobre el segmento comercial de la marca ESSO, pues el análisis de conexidad competitiva que le permitió a la Sección Primera concluir que las marcas ESSA y ESSO no eran confundibles, tuvo lugar fue en la diferencia de la descripción de los servicios para cada clase.

Ahora bien, en cuanto a la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que la descripción de las marcas objeto de comparación comparten similitud, pues la una consiste en la “[c]onstrucción, reparación, instalación, mantenimiento” (ESSA), y la otra en la “[c]onstrucción; reparación; servicios de instalación” (ESSO), aunque se admitiera que la inferida falta de conexidad carece de suficiente respaldo probatorio, lo cierto es que la accionante no aportó el más mínimo elemento de juicio que mueva a demostrar que las aludidas marcas sí son confundibles o que pueden ser asociadas porque los servicios y productos que con ellas se reconocen pueden ser sustituidos, complementados o confundidos en lo que respecta al origen de la empresa que los produce o presta.

Exxon Mobil Corporation no se esforzó en su tutela por: i) desvirtuar que el segmento de desempeño de los servicios representados por el signo ESSO estaba en el nicho de la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial; y, ii) probar que su ámbito de desarrollo sí comprendía lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios o de energía eléctrica.

Esta omisión argumentativa se erige como un obstáculo insalvable para que la Sala pueda concluir que la insuficiencia de prueba sobre el segmento comercial de la marca ESSO en la clase 37 tiene la fuerza suficiente para llegar a incidir en la decisión de fondo de la sentencia del 30 de julio de 2020 a términos de modificar el sentido que según la accionante, correspondía en la decisión judicial por ella glosada.

Al respecto, la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-074 de 2018:

“De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el defecto fáctico se origina por un error excepcional y protuberante en la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso ordinario, que además de menguar la confiabilidad de las partes en el razonamiento utilizado por el juzgador, desconoce las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso. De esta manera, las deficiencias probatorias que se alegan ante el juez de tutela deben tener la capacidad para incidir en el sentido de la decisión o, en su defecto, demostrar la distorsión que, con la omisión o la indebida valoración probatoria, se produjo frente a la verdad de los hechos”.

En consecuencia, para esta Sala, el argumento de tutela no logró evidenciar que la conclusión a la que llegó la Sección Primera del Consejo de Estado fue distorsionada o equivocada, debido a que, por un lado, tuvo sustento en el público reconocimiento de los servicios y productos prestados bajo la marca ESSO, y, además, no quedó acreditado que se alejara de la verdad de los hechos, de forma tal que incidiera en la decisión de la sentencia del 30 de julio de 2020.

**2.4.3.** Por consiguiente, la Sala negará la acción de tutela interpuesta por Exxon Mobil Corporation en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el defecto fáctico que invocó, por lo motivos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**FALLA**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tutela de la Exxon Mobil Corporation en relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO: NEGAR** la solicitud de amparo de la Exxon Mobil Corporation, frente al defecto fáctico, por los motivos expuestos en esta providencia

**TERCERO: NOTIFICAR** a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

**CUARTO: REMITIR** la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**Notifíquese y cúmplase**

**JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS**

**Presidente de Sala**

**GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE**

**Magistrado**

**r Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00 #1**

**y 11001-03-15-000-2018-03386-01**

**NICOLÁS YEPES CORRALES**

**Magistrado**

1. Los hechos fueron extraídos de la sentencia del 16 de junio de 2020, contenida en el archivo digital del expediente de tutela con certificado 7DA93DB9C2D83BAD B92009242B739B3E 69D9E567D7FE6563 972ECE1ACC5B556B. [↑](#footnote-ref-1)
2. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (Ver Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969). [↑](#footnote-ref-3)
4. Clasificación Internacional de Niza. [↑](#footnote-ref-4)
5. “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;

[…]”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Conforme al artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ver página 19 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ver página 25 *ibídem*. [↑](#footnote-ref-9)
10. La sentencia del 30 de julio de 2020, en las páginas 28 y 29, citó de la interpretación prejudicial, lo siguiente:

“a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […].

[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]” [↑](#footnote-ref-10)
11. Desde el punto ortográfico, las marcas comparadas “i) tienen el mismo número de sílabas, en donde la primera sílaba es la misma para ambas marcas; ii) se componen de cuatro (4) letras, esto es dos consonantes y dos vocales; y iii) comparten una vocal y dos consonantes que se encuentran en la misma posición; por lo que se concluye que existe una semejanza entre ambas marcas”. Ver página 30 de la sentencia del 30 de julio de 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Desde la perspectiva fonética, las expresiones en conflicto “comparten la misma sílaba tónica en la misma posición, es decir, la sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico): E. Lo anterior conlleva a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una impresión de semejanza”. Ver página 30 de la sentencia del 30 de julio de 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. En la sentencia del 30 de julio de 2020 se citó de la interpretación prejudicial:

“4. Marcas de fantasía

4.1. Debido a que Exxon Mobil Corporation ha sostenido que su marca ESSO (denominativa) es un signo de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado.

4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

4.4. En ese sentido, se deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de las marcas ESSO (denominativas), para así establecer el posible grado de confusión en el mercado […]”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ver páginas 31 y 32 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. [↑](#footnote-ref-14)
15. La sentencia del 30 de julio de 2020 citó de la interpretación judicial:

“a) El grado de sustitución entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada”. [↑](#footnote-ref-15)
16. En la sentencia del 30 de julio de 2020 se citó, en las páginas 32 y 33, de la interpretación prejudicial:

“La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

- Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ver página 34 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. [↑](#footnote-ref-17)
18. La referida regla de especialidad, fue definida en la sentencia del 8 de marzo de 2018 de la Sección Primera del Consejo de Estado, de la siguiente manera:

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

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibídem.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Ver página 36 de la sentencia del 30 de julio de 2020 de la Sección Primera del Consejo de Estado. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibídem.*  [↑](#footnote-ref-21)
22. Folios 1 a 9 del documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 19C3D4224EAEC2F0 4D9B86DAB8A2ECB4 C47718EF6C9632F2 CC21AF7592CF0B3A. [↑](#footnote-ref-22)
23. Procesos 299-IP-2016, 93-IP-2018, 143-IP-2018, 718-IP-2018, 37-IP-2020, entre otros [↑](#footnote-ref-23)
24. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado C03081EB25AE33F1 716EC069721D17F3 4CD33EBA928868DF 3E6D956091BAF8B3. [↑](#footnote-ref-24)
25. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado 060C3C56E3D87F1F B2C01F68DEECB0BE B0001659CFF6DAD1 22D6A1D13FE9FB2F. [↑](#footnote-ref-25)
26. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado E04824AB0F7A3E24 9A680CF62F112FFF 44A1C4A6DC7339F7 7CCBC230AAA3077D. [↑](#footnote-ref-26)
27. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado 51217EC1A6BB9D41 6776BA0BABDFE008 712BB6C9C9C84A66 39A759C44EDD4046. [↑](#footnote-ref-27)
28. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado D4A51442EC219090 8746FBBCA8A9C78C EDE18EA05E806401 0452FBF3E29EBE22. [↑](#footnote-ref-28)
29. Documento visible en el expediente digital de tutela, con certificado 1AE58EA433A33909 6B6BFD38B69D2E9A 3761C4256A74666F 3075888BEEDAA1A5. [↑](#footnote-ref-29)
30. Publicado en el diario oficial 50.913 del 1 de abril de 2019. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. [↑](#footnote-ref-31)
32. “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.

Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015. [↑](#footnote-ref-32)
33. Cfr. sentencia C-590 de 2005. [↑](#footnote-ref-33)
34. Al respecto ver las sentencias SU-961de 1999 y T-031 de 2016 de la Corte Constitucional, y la sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sentencia T-019 de 2020. [↑](#footnote-ref-35)