

COTEJO MARCARIO – Entre el signo INTERCHEM y el nombre comercial INTERCHEM / RIESGO DE CONFUSIÓN – Concepto / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / USO DE NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL – Uso exclusivo / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO – Lo es INTERCHEM / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo INTERCHEM por existir riesgo de confusión con el nombre protegido INTERCHEM

[L] as pruebas antes reseñadas permiten concluir que con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (25 de agosto de 2004), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “INTERCHEM”. [...] De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “protegido” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación. [...] [L]a impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico y fonético aquellos son idénticos y, por ende, confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad el nombre comercial de la demandante, esto es, la denominación INTERCHEM. En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generar riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial INTERCHEM, relacionadas con la comercialización de productos químicos, entre otros, farmacéuticos, y los servicios que ampara la marca INTERCHEM, clase 1, referidos a “[...] productos químicos para la industria [...]”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00198-00

Actor: INTERCHEM LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – NOMBRE COMERCIAL – PRUEBA DE USO

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedad **INTERCHEM LTDA.**, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **INTERCHEM (nominativa)**, para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **INTERCHEM CORPORATION.**

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El apoderado judicial de la sociedad **INTERCHEM LTDA.**, mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5601 de 16 de marzo de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca INTERCHEM, para identificar “químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas”, comprendidos en la clase 1 internacional de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTERCHEM CORPORATION.

2. Que en consecuencia, se ordene a la entidad demandada que cancele el certificado de registro No. 296649, correspondiente a dicha marca.

3. Que ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial [...]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad INTERCHEM CORPORATION, el 25 de agosto del 2004, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca INTERCHEM (nominativa), para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida mediante la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, certificado 296649.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La actora señaló que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la marca INTERCHEM que fue concedida a nombre de la sociedad INTERCHEM CORPORATION, por un lado, es idéntica al nombre comercial INTERCHEM de su propiedad y, por otro, porque la coexistencia de tales signos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

Aseguró que INTERCHEM LTDA., "*[...] es titular del nombre comercial INTERCHEM desde fecha anterior al 25 de agosto de 2004" (día en que se solicitó el registro de marca cuya nulidad se solicita) puesto que ha usado dicho nombre en el mercado en forma amplia, ininterrumpida y notoria desde 1978, año en que fue depositado ante la SIC mediante Resolución 633 del 12 de abril de 1978, además [...] que continúa usando dicho nombre en el mercado colombiano, de modo que su derecho exclusivo aún no ha cesado [...]*".

Alegó que la sociedad actora es reconocida por el Estado colombiano como contribuyente del fisco nacional, además ha presentado y presenta periódicamente declaraciones de renta y de otros impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

En igual sentido, afirmó que la sociedad se encuentra inscrita ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), como exportador de servicios de representación para compañías de productos químicos del extranjero, y que tiene suscritos y vigentes contratos de diversa índole, entre ellos de agencia, con empresas de Tailandia, Estados Unidos e India.

Agregó que presta sus servicios a varias compañías proveedoras o compradoras de productos químicos y relacionados en Colombia, por lo que queda demostrado que la sociedad es titular de derechos de exclusividad sobre el nombre comercial INTERCHEM.

Sostuvo que con el nombre comercial, la parte actora importa, compra, distribuye y venda toda clase de productos químicos, por lo que “[...] *tanto el uso de la marca como el del nombre comercial recaen sobre productos de la misma naturaleza [...]*”, generando riesgo de confusión y asociación.

No obstante lo anterior, aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 04.083.255 reconoció, en las resoluciones 31014 de 23 de noviembre de 2005 y 21753 de 18 de agosto de 2006, el uso del nombre comercial a la sociedad INTERCHEM LTDA y negó el registro de la marca INTERCHEM (mixta) solicitada el 25 de agosto de 2004 por INTERCHEM CORPORATION.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó extemporáneamente la demanda¹; no obstante y de manera ilustrativa se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que el signo INTERCHEM para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo anterior al cumplir con los requisitos exigidos en la norma comunitaria por ser suficientemente distintiva al estar conformada de elementos diferenciadores en su conjunto, circunstancia que impide el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado.

Señaló que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de la marca el interesado debe presentar, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar junto con los elementos probatorios tendientes a demostrar el interés legítimo y su mejor

¹ Mediante auto de fecha 24 de marzo de 2009, el Despacho Sustanciador no tuvo por contestada la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

derecho, esto es, acreditar la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial.

Advirtió que las pruebas “[...] *no permiten establecer con certeza que la sociedad opositora hubiese usado el nombre comercial alegado en forma pública, ostensible y continua con anterioridad al 16 de diciembre de 2005 [...]*”.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTERCHEM CORPORATION. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Sostuvo que el acto administrativo acusado y expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Señaló que “[...] *no basta con traer algunas pruebas con fechas anteriores, sino que por el contrario las mismas deben soportar el producto o servicio, sobre el cual se infiere la posible relación que existía entre los productos solicitados [...]*”.

Aseveró que no ha existido un uso público, continuo y permanente en relación con la actividad comercial de la sociedad, “[...] *la cual teóricamente va referida a la importación, compra, distribución y venta de toda clase de productos químicos, dado que no existen pruebas que soporten tal afirmación [...]*”.

Añadió que, en gracia de discusión, se debe tener en cuenta el uso que ha realizado la sociedad en relación con el nombre comercial INTERCHEM CORPORATION desde hace más de veinticinco (25) años.

III.- COADYUVANCIA

El señor **EDUARDO SECANDO VERELA PEZZANO** compareció al proceso en calidad de tercero coadyuvante de la demanda de nulidad presentada por la sociedad INTERCHEM LTDA, para lo cual señaló que el registro de la marca INTERCHEM es idéntico al nombre comercial del cual es titular la parte actora.

Recordó que la sociedad INTERCHEM LTDA fue constituida mediante escritura pública 574 de la Notaria 21 del Círculo de Bogotá en 1975, y que la misma usa el

nombre comercial INTERCHEM con anterioridad al 25 de agosto de 2004, día en el que la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicitó el registro de la marca en controversia.

III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 306-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el literal b) del Artículo 136 por ser aplicable al caso concreto. No se interpretan el literal a) del Artículo 136 y el Artículo 134 por no ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpretarán los Artículos 154, 190 y 191 de la Decisión 4863, pues en el proceso interno se discute la posible nulidad relativa del acto que concede el registro de la marca INTERCHEM sobre la base de la supuesta identidad con un nombre comercial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. 2. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparación entre signos denominativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

[...]

1.2. Nombre comercial

[...]

1.3. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso. Conforme a la disposición contenida en el Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo - (Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial 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".

1.4. Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbitante del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 4867.

[...]

1.7. En conclusión, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá verificar si, al momento en que el signo "INTERCHEM" fue solicitado para registro, el nombre comercial "INTERCHEM LTDA", estaba siendo usado de manera real y efectiva, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso.

2. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparación entre signos denominativos.

2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicitó y le fue concedido el registro de la marca denominativa INTERCHEM para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 1 a esto INTERCHEM LTDA manifiesta que existe identidad y semejanza con el nombre comercial INTERCHEM LTDA. En consecuencia, es pertinente reparar en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: "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; Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusión o de asociación. El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro.

2.2. Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado

cuando acumulativamente se den 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.

[...]

2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

2.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas:

2.7.1. 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, figurativa y conceptual.

2.7.2. 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.

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

2.7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Comparación entre signos denominativos [...].”

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 1 de agosto de 2012, se corrió traslado a las partes, intervinientes, coadyuvantes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada, el tercero con interés en las resultas del proceso y el coadyuvante reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **INTERCHEM LTDA.**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **INTERCHEM (nominativa)**, para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **INTERCHEM CORPORATION.**

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136, literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin considerar que es titular del nombre comercial INTERCHEM utilizado en forma amplia e ininterrumpida desde 1978, esto es, con anterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha en la cual se solicitó el registro de marca en controversia.

Igualmente, sostuvo que la marca INTERCHEM registrada es idéntica y semejante con el nombre comercial INTERCHEM LTDA, además que la coexistencia de los mismos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores dentro del mercado.

V.2.- Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

Para sustentar el primer cargo de violación, la parte actora señaló que la marca INTERCHEM que fue concedida a nombre de la sociedad INTERCHEM CORPORATION, por un lado, es idéntica al nombre comercial INTERCHEM de su propiedad el cual viene utilizado en forma amplia e ininterrumpida desde 1978, y, por otro, la coexistencia de tales signos puede originar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la regla o principio general de registrabilidad, al disponer que “[...] *constituirá marca cualquier signo que sea apto*

para distinguir productos o servicios en el mercado [...]” y que “[...] podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica [...]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la parte actora no fijó la controversia en el hecho de que se debe determinar si el signo ANDITEL constituye o no una marca en los términos del artículo 134 en comento, sino que circunscribe la misma en que se analice si se encuentra ajustado a derecho lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado, al desconocer que es titular del nombre comercial INTERCHEM utilizado con anterioridad al 25 de agosto de 2004, fecha en la cual se solicitó el registro de marca en controversia.

En este sentido, en el *sub lite* no resulta procedente el estudio de la disposición plurimencionada, por cuanto el problema jurídico gira en torno a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 *ibídem*, igualmente invocado por la parte actora en el libelo de demanda, y el cual fue el fundamento para la expedición de los actos acusados.

Cabe resaltar que a la misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al precisar que no realizaría la interpretación prejudicial del artículo 134 *eiusdem*, “[...] por no ser aplicable al caso concreto [...]”.

V.3.- Violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

En primer lugar, la Sala observa que el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un **nombre comercial protegido**, sin que sea necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, pues es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los

consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación se configura cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piensa que entre el productor del mismo y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica; (ii) en el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común; (iii) deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario; y (iv) quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

La *similitud ortográfica* se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La *similitud fonética* se da 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. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La *similitud ideológica* se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Ahora bien, como quiera que la demanda se sustenta en la existencia del nombre comercial INTERCHEM cuya protección invoca la parte actora para desvirtuar la legalidad del acto acusado, es preciso referirse también a las consideraciones que sobre esta materia expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial.

Al respecto, explicó que el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina entiende al nombre comercial como “[...] cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil [...]”, por lo que “[...] se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo [...]”.

Asimismo, señaló que el artículo 191 *ibídem* otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y que concluye, consecuentemente, cuando éste cesa real y efectivamente². Manifestó que el artículo 193 *ejusdem* establece, por su parte, que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo³.

² Decisión 486 de 2000: “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.”

³ Decisión 486 de 2000: “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.”

Aclaró el Tribunal que, “[...] sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial [...]”.

En la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia Andina agregó 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 [...]”, y que “[...] el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia [...]”.

En esa misma línea de pensamiento, puntualizó que “[...] a diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos [...]”, de forma tal que “[...] el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante [...]”.

Destacó, igualmente, que conforme a las citadas disposiciones la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que debe acreditarse su uso, de modo tal que 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 [...]”, y agregó que “[...] 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 usuario [...]”.

Ahora bien, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: 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.

- **Análisis probatorio**

Dentro de las pruebas allegadas al expediente por la parte actora para demostrar el uso del nombre comercial INTERCHEM, se encuentran las siguientes que se estiman relevantes:

- Certificado expedido por la señora Yanibe Beatriz Rodríguez, contadora pública, de fecha 22 de febrero de 2008, a través de la cual deja constancia de la representación exclusiva de la sociedad INTERCHEM Ltda., para Colombia, de diferentes empresas en el exterior y del ingreso anual por concepto de la actividad desarrollada, que asciende a doscientos millones de pesos (\$200.000.000) (fl. 17).
- Certificado Digital 209250 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Junta Central de Contadores de fecha 18 de febrero de 2008 (fl. 7).
- Certificación emitida el 18 de julio de 1978 por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Propiedad Industrial, donde consta el depósito del nombre comercial INTERCHEM (fls. 8 a 15).
- Copia del certificado nacional de exportadores expedido por el Ministerio de Comercio Exterior el 3 de marzo de 2000, a través de la cual se deja constancia de la representación exclusiva para Colombia de diferentes empresas en el exterior (USA, DINAMARCA, MEXICO, ITALIA) y del monto de ciento treinta y un millones ciento sesenta y cinco mil (\$131.165.000) de ingreso de exportación por servicios (fl. 16)
- Copia de la declaraciones de renta de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fls. 19 a 33).

- Certificación emitida por la sociedad ALPHARMA el 21 de febrero de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad INTERCHEM LTDA. (fl. 34).
- Certificación emitida por la sociedad MARSING & CO LTDA. el 22 de febrero de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad INTERCHEM LTDA. (fls. 37 a 42).
- Certificación emitida por la sociedad AKZO NOBEL. el 13 de marzo de 2000, a través de la cual se deja constancia de la relación comercial que tiene con la sociedad INTERCHEM LTDA. (fl. 43).
- Copia del contrato entre la sociedad AJINOMOTO CO. de Tailandia y la sociedad INTERCHEM en abril de 2004 (fls. 40 y 41).
- Copia de la factura de venta 1304 de la sociedad LITO IMPRESORES a nombre de La sociedad INTERCHEM LTDA. (fl. 45).
- Copia de la factura de venta pp-480424 de la sociedad COLDECÓN a nombre de La sociedad INTERCHEM LTDA. (fl. 46).
- Certificación de la relación comercial entre las sociedades BIOVET e INTERCHEM LTDA de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diecinueve (19) años (fl. 47).
- Certificación de la relación comercial entre las sociedades ELECTROMANUFACTURAS S.A. e INTERCHEM LTDA. de fecha 20 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 48).
- Certificación de la relación comercial entre las sociedades DISCORDOBA e INTERCHEM LTDA. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de siete (7) años (fl. 49).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades GARMISCH PHARMACEUTICAL e INTERCHEM LTDA. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diez (10) años (fl. 50).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades GENFAR e INTERCHEM LTDA. de fecha 7 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 51).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades KYROVET e INTERCHEM LTDA. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de diez (10) años (fl. 52).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades LABORATORIOS ERMA S.A e INTERCHEM LTDA. de fecha 18 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 53).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. e INTERCHEM LTDA. de fecha 14 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de siete (7) años (fl. 54).

- Certificación de la relación comercial entre la sociedades MESA HERMANOS & CIA e INTERCHEM LTDA. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de dieciocho (18) años (fl. 55).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades NESTLE DE COLOMIBA S.A. e INTERCHEM LTDA. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veintitrés (23) años (fl. 56).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades QUALA e INTERCHEM LTDA. de fecha 11 de febrero de 2008, y en la cual se deja

constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 57).

- Certificación de la relación comercial entre las sociedades VECOL e INTERCHEM LTDA. de fecha 8 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 58).
- Certificación de la relación comercial entre las sociedades VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERIA e INTERCHEM LTDA. de fecha 13 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de quince (15) años (fl. 59).
- Certificación de la relación comercial entre las sociedades LINCOLN ELECTRIC e INTERCHEM LTDA. de fecha 21 de febrero de 2008, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de veinte (20) años (fl. 60).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (25 de agosto de 2004), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “**INTERCHEM**”.

En efecto, de las declaraciones de renta aportadas se desprende que la sociedad accionante desarrolla la actividad comercial en el mercado de manera ininterrumpida desde el año 1993.

La declaración de la contadora, Yanibe Beatriz Rodríguez, da fé pública de la actividad de suministro y comercialización de productos químicos y del promedio de ingresos anuales de la sociedad.

Por su parte, los certificados expedidos por las sociedades en los cuales se deja constancia de la relación comercial sostenida con la sociedad actora, demuestran la actividad comercial relacionada con el suministro y comercialización de materias primas industriales, y que la mayoría de ellas son con productos farmacéuticos, veterinarios y químicos, además reflejan el conocimiento que tienen los distintos

empresarios de la presencia en el mercado de la sociedad actora y de su intención de posicionarse en el mercado.

En suma, de la valoración en conjuntos de los elementos probatorios allegados al plenario la Sala advierte que la sociedad INTERCHEM LTDA. cuenta con numerosos socios y clientes en el mercado que conocen su nombre comercial y la actividad que desarrollada, además demuestran el nivel de ventas representado en los valores certificados y, por supuesto, la permanencia y continuidad en su operación.

De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “*protegido*” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, esta Sección⁴ consideró lo siguiente:

“[...] En la interpretación prejudicial se agrega 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”, y que “el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia”.

En esa misma línea de pensamiento, puntualizó el Tribunal que “[a] diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos”, de forma tal que “el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante”.

Destacó, igualmente, que conforme a las citadas disposiciones la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que debe acreditarse su uso, de modo tal que 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”, y agregó que “[l]a facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Rad.: 2010 – 00540. Magistrado Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés (E).

para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.

Ahora bien, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: 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.

4.4. *Dentro de las pruebas allegadas al expediente por la parte actora para demostrar el uso del nombre comercial “MULTIPOINT E.U”, se encuentran las siguientes que se estiman relevantes⁵:*

[...]

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2005, esto es, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de las marcas cuestionadas (5 de febrero de 2008), la parte actora viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “MULTIPOINT E.U.” [...].

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos enfrentados en este asunto, teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La configuración de los signos en conflicto es la siguiente:

INTERCHEM

Marca nominativa cuestionada

INTERCHEM

⁵ Se acompañaron con la demanda documentos relativos a los mismos asuntos que enseguida se mencionan y de otros, tales como certificaciones de clientes, los cuales no son tenidos en cuenta por la Sala, en unos casos, por ser posteriores al 5 de febrero de 2008, fecha de presentación de la solicitud de registro de las marcas mixtas “MULTIPOINT” cuestionadas, y en otros, como el de las aludidas certificaciones, por encontrarse en idioma extranjero. Así mismo, algunos de los documentos no están relacionados directamente con las actividades que constituyen el objeto social de la demandante.

Nombre comercial protegido

En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos de naturaleza nominativa.

Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico y fonético aquellos son idénticos y, por ende, confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad el nombre comercial de la demandante, esto es, la denominación INTERCHEM.

En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generar riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial INTERCHEM, relacionadas con la comercialización de productos químicos, entre otros, farmacéuticos, y los servicios que ampara la marca INTERCHEM, clase 1, referidos a “[...] *productos químicos para la industria* [...]”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

Finalmente, para la Sala no es de recibo el argumento del apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso en cuanto a que, en gracia de discusión, se debe tener en cuenta el uso que ha realizado la sociedad respecto del nombre comercial INTERCHEM CORPORATION, lo anterior por cuanto la controversia gira en torno a la protección del registro marcario INTERCHEM y no de su nombre comercial.

Sobre el particular, la Sala prohíja lo considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 20 de noviembre de 2014, en la cual se sostuvo que “[...] *no puede efectuar pronunciamiento alguno frente a este argumento, pues claramente se refiere a una actuación administrativa distinta a la que originó el acto acusado en este proceso* [...]”.

V.4.- Conclusión

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que el acto acusado vulnera lo dispuesto en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca INTERCHEM en la clases 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual no puede coexistir pacíficamente en el mercado con el nombre comercial protegido INTERCHEM, al ser confundible con este.

En consecuencia, se declarará la nulidad de la resolución demandada y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro asignado a las marca INTERCHEM (nominativa) en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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 :

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **INTERCHEM (nominativa)**, para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas, comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **INTERCHEM CORPORATION**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se **ORDENA** a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro 296649, asignado a las marca **INTERCHEM (nominativa)**, clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ