



**Universidad del  
Rosario**

**DESCONOCIMIENTO DE LA PRUEBA DE CONFUSIÓN EN LAS  
DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS**

Autor

**Nathalia Nieto Hernández**

Director

**Manuel Eduardo Marín Santoyo**

**Magister en Derecho Corporativo**

**Facultad de Jurisprudencia**

**Maestría en Derecho Corporativo**

**Universidad del Rosario**

**Bogotá - Colombia**

**2024**

# **DESCONOCIMIENTO DE LA PRUEBA DE CONFUSIÓN EN LAS DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS**

## **DISREGARD OF THE CONFUSION TEST IN JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE DECISIONS**

Autor:

Nathalia Nieto Hernández

### **Resumen**

Se busca analizar a partir de un caso hipotético qué pasa cuando hay una prueba que dice que hay confusión y el juez, o la autoridad administrativa, decide fallar concluyendo que no hay confusión con base en: i) su propio criterio; y/o ii) criterios jurisprudenciales o doctrinarios; y/o iii) realizando un análisis probatorio superfluo, es decir sin controvertir la prueba de la confusión o valorarla en la forma debida.

### ***Abstract***

The purpose is to analyze, based on a hypothetical case, what happens when there is evidence that there is confusion and the judge, or the administrative authority, decides to rule that there is no confusion based on: i) its own criteria; and/or ii) jurisprudential or doctrinal criteria; and/or iii) performing a superfluous evidentiary analysis, i.e. without controverting the evidence of confusion or assessing it in the proper manner.

### **1. Introducción**

El accionante, en dos casos independientes, el primero una acción de cancelación por notoriedad y el segundo una oposición contra una solicitud de registro marcario, aportó un dictamen pericial consistente en un estudio de mercado realizado por un tercero especializado, en el cual tras realizar encuestas al público se concluye que la marca del accionante cuenta con un alto grado de reconocimiento; pero además, que hay un alto riesgo de confusión entre las marcas en conflicto dada la similitud entre ellas. El estudio, con una muestra de 405 personas y un margen de error del 4.9%, mostró que mínimo 1 de cada 5 encuestados consideran que los signos cotejados corresponden a la misma marca, el 71% piensan que una es la simplificación o abreviatura de la otra y 7 de cada 10 consideran que hay algún vínculo entre ambas marcas.

En consecuencia, el dictamen aportado refleja no solo el riesgo, sino el hecho de que la coexistencia de ambas marcas genera confusión en el consumidor. A pesar de lo expuesto, el operador jurídico decidió reconocer la notoriedad de la marca del accionante y al mismo tiempo negar sus pretensiones, al considerar que la configuración de los signos no generaba en el consumidor riesgo de confusión, desconociendo o valorando indebidamente el estudio de mercado; y, basando su decisión en criterios jurisprudenciales y doctrinales.

En ese sentido, se plantea el siguiente problema jurídico, ¿Es posible que el operador jurídico desconozca las pruebas presentadas en el trámite para aplicar otros criterios jurisprudenciales y doctrinales, y cuáles son las consecuencias de esta actuación?

## **2. Palabras clave**

- Notoriedad
- Confusión
- Estudio de mercado
- Marca
- Jurisprudencia

## **3. Análisis**

Previo a analizar los supuestos de hecho mencionados, se debe hacer referencia a las normas aplicadas a los mismos.

### **3.1. Norma sustancial**

El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina consagra las causales de irregistrabilidad de las marcas, disposición que es objeto de análisis por cuanto, tiene las causales que deben ser analizadas en el trámite de acción de cancelación por notoriedad y de oposición al registro marcario.

En términos generales, el artículo 136 tiene una causal genérica que consiste en prohibir el registro de una marca cuando su uso en el comercio afecte indebidamente a un tercero y contempla unos ejemplos específicos que evidencian tal afectación.

Con ocasión a las particularidades del caso, nos centraremos en los literales de la norma a) y h) de artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es decir que se prohíbe el registro cuando:

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

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

De conformidad con las disposiciones transcritas, ambas causales requieren, indiscutiblemente, que entre las marcas cotejadas se cause un riesgo de confusión y/o de asociación que evidencie la afectación del titular con el signo cotejado, por tanto, la marca solicitada debe ser idéntica o similar a una marca previamente registrada.

Adicionalmente, dependiendo de la causal se debe tener en cuenta supuestos adicionales. En lo relativo a la causal a) se debe analizar que entre los productos y/o servicios que pretenda identificar la marca solicitada y aquellos que identifica la marca previamente registrada exista identidad o relación.

Lo anterior, en la medida que cuando los productos o servicios son idénticos o conexos y además los signos son idénticos o similares es apenas lógico que se produzcan los mencionados riesgos.

Ahora bien, en lo relativo a la causal h) tenemos supuestos de hecho diferentes, por cuando la marca previamente registrada debe ser considerada como una marca notoria y no es necesario que los productos o servicios sean idénticos o conexos. Lo anterior, en la medida que las marcas notorias gozan de una protección especial, gracias a los esfuerzos de su titular por posicionarla en el mercado y porque estas marcas logran un grado de distintividad superior al del resto de las marcas que rompe el principio de especialidad.

El carácter notorio debe ser probado ante la Oficina de Marcas con el fin de demostrar tal calidad, para el efecto, el artículo 228 de la misma Decisión consagra los factores o características que se tendrán en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, veamos:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

“b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

“c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

“d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

“e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

“f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

“g) el valor contable del signo como activo empresarial;

“h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

“i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

“j) los aspectos del comercio internacional; o,

“k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Además, se deben determinar los miembros del sector pertinente de la marca cuya notoriedad se solicita, estos se han delimitado y consagrado en la Decisión 486 siendo suficiente que el signo sea reconocido por:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

“b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.”

“Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

En conclusión, el incumplimiento de uno de los supuestos de hecho mencionados conlleva a que la marca sea registrable, por ausencia de los riesgos. De manera que, para determinar si la marca en estudio no causa confusión con una previamente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o con una marca notoria, el operador jurídico debe asegurarse de que ninguno de los supuestos de hecho previamente mencionados se presente. De lo contrario, el registro no sería procedente.

### **3.2. Norma procesal**

De conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política la fuente formal del derecho es la Ley, entendida como ordenamiento jurídico. Por lo anterior, las autoridades administrativas y los jueces en cualquier campo deben recurrir primero a la Ley, como fuente formal del derecho. Posteriormente y también en virtud del citado artículo deben recurrir a criterios auxiliares como la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina.

En la medida que en este artículo se analiza la postura de la autoridad marcaria frente a una prueba de confusión allegada al proceso, es necesario resaltar que en materia probatoria tiene especial protagonismo la Ley por cuanto el Derecho Procesal es de carácter imperativo, tal como lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso (en adelante “CGP”).

En lo relativo a la regulación del procedimiento es necesario remitirnos a dos normativas fundamentales que se aplicarán dependiendo de la autoridad que deba conocer el asunto contencioso.

La autoridad administrativa encargada de administrar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial deberá remitirse al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante “CPACA”). Entretanto, las autoridades judiciales o entidades administrativas con funciones jurisdiccionales deberán remitirse al CGP en lo relativo al procedimiento. La anterior distinción se debe a la forma como el CPACA establece en su artículo 2 que su normativa aplica a los trámites ante las autoridades administrativas, entretanto el CGP en su artículo 1 prevé que, su ámbito de aplicación son las autoridades judiciales o jurisdiccionales.

Adicionalmente, cuando la autoridad competente es la Oficina de Marcas, Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se debe aplicar lo dispuesto en la Circular Única de la SIC, el Decreto 019 de 2012, en concordancia con la legislación vigente en materia de actuaciones administrativas y demás normativas aplicables.

La Circular Única de la SIC, para actuaciones administrativas de propiedad industrial, dispone:

“La Superintendencia apreciará las pruebas que presenten oportunamente las partes en los trámites de Propiedad Industrial en la Resolución que decida el fondo de la solicitud correspondiente. En la misma resolución se pronunciará sobre el rechazo de las que sean legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas, de acuerdo con el artículo 168 del Código General del Proceso.

“En el evento de que sea procedente la práctica de pruebas no documentales, se preferirá oficio que las decrete, siguiendo lo establecido en el artículo 40 del CPACA, y serán apreciadas en conjunto con las demás pruebas aportadas, si las hubiere, en la decisión final”.

“Los documentos que se quieran hacer valer como prueba en los trámites de propiedad industrial, deberán cumplir con las normas probatorias establecidas en el Decreto 019 de 2012, en concordancia con la legislación vigente en materia de actuaciones administrativas.

En conclusión, para los trámites que nos ocupan y en lo relativo al régimen probatorio la autoridad administrativa debe aplicar: i) el CPACA -Capítulo IX Pruebas- y en todo lo no regulado en dicho capítulo es aplicable el CGP por disposición expresa del artículo 211 del CPACA, que dispone la remisión expresa al régimen general; ii) lo dispuesto en la Circular Única y el Decreto 019 de 2012; y, iii) la norma expresa de la Circular Única que dispone que la SIC debe apreciar las pruebas que presenten oportunamente las partes en los trámites de Propiedad Industrial, por medio de la Resolución que decida el fondo de la solicitud correspondiente.

Asimismo, tiene especial importancia la jurisprudencia que sirve para interpretar las normas probatorias -su aplicación- y los principios generales del derecho y del derecho probatorio. En lo relativo a estos últimos únicamente se utilizan en los casos donde hay un vacío normativo, así lo dispone el artículo 12 del CGP.<sup>1</sup>

Cobra importancia para adoptar cualquier tipo de determinación, la revisión de los principios probatorios, entendidos como aquellas pautas que gobiernan la actividad probatoria. Mencionaremos los principios que tienen especial relevancia en el análisis que realizamos en este artículo:

En primer lugar, el principio de necesidad de la prueba alude a que todas las decisiones judiciales tienen que estar necesariamente basadas en las pruebas que fueron oportunamente

---

<sup>1</sup> El Artículo 12 del Código general del proceso menciona que: “Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de éstas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial.”

allegadas al proceso; esto limitando al operador jurídico a que pueda suplirlas con su conocimiento personal o privado respecto a los hechos (Rivera Morales 2011, Pág. 255).

El principio de publicidad de la prueba tiene dos mandatos: a) mandato para las partes, b) mandato para el juez. Es mandato para las partes porque este principio es una garantía para que las partes conozcan las pruebas, intervengan en su práctica, tengan el derecho de contradecir las pruebas. Por otro lado, el mandato para el juez señala que las conclusiones del juez sobre el material probatorio deben ser conocidas por las partes y su análisis motivado en la resolución o sentencia (Paz Russi 2007, Pág. 188).

El principio de libertad de la prueba (Rocha Alvira 1987) establece que para que la prueba cumpla con su finalidad de lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos (sobre la veracidad o falsedad de los enunciados fácticos) que interesan al proceso. Es decir, tanto el juez como las partes pueden acudir a cualquier tipo de prueba para llegar al convencimiento de los hechos; teniendo en cuenta que este principio tiene unos limitantes (conducencia, utilidad, pertinencia y licitud) (Parra Quijano 2011).

### **3.3. Interrogantes del artículo**

Analizadas las normas aplicables, pasamos a resolver las interrogantes del artículo, esto es: i) qué pasa cuando hay una prueba que dice que hay confusión y el juez, o la autoridad administrativa, decide apartarse de la prueba concluyendo que no hay confusión; ii) qué análisis debe hacer el operador jurídico para apartarse de la prueba; y, iii) es posible apartarse de la prueba y fallar con base en: a) el propio criterio de la autoridad administrativa; b) criterios jurisprudenciales o doctrinarios; y, c) realizando un análisis probatorio superfluo, es decir sin controvertir la prueba de la confusión o valorarla en la forma debida.

#### **3.3.1. ¿Qué análisis debe hacer el operador jurídico para apartarse de la prueba?**

Para reconstruir el papel del juez es importante analizar el sentido de la prueba. “El jurista reconstruye el pasado para conocer quién tiene razón en el presente y para regular con mayor acierto la conducta de los asociados en nuevas leyes” (Devis Echandía 2012, Pág. 1). Según Echandía la prueba le permite al juez conocer determinados hechos para tomar una decisión y asimismo permite que el legislador determine como va a regular situaciones a futuro por medio de leyes que basarán su supuesto de hecho y respectiva consecuencia jurídica en hechos soportados en pruebas. A su vez, la prueba no tiene como único objetivo lograr la convicción del juez sino acreditar objetivamente los hechos a los que la prueba se refiere (Urazan Bautista 1997). En otras palabras, los medios probatorios buscan establecer la existencia de los hechos y en consecuencia obtener la convicción del juez (Agudelo Mejía y Pabón Giraldo 2016).

En el sistema probatorio colombiano, opera la libre apreciación, para la cual el legislador faculta al juzgador para establecer su convencimiento a través de la certeza inferida por las pruebas obrantes en el proceso (Sentencia SU129/21).

En pocas palabras, el juez forma su convencimiento en oposición al sistema de tarifa legal donde es el legislador el que le establece al juez de forma detallada cuáles son las pruebas que se deben llevar a cada proceso, y el valor que cada una de ellas tiene al interior de este (Sentencia C-790/06). Ahora bien, cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas es claro que el juez cuenta con libertad probatoria para determinar la fuerza de

convicción que cada una le brinda. Sin embargo, este no puede abusar de su posición porque estaría infringiendo los principios y valores constitucionales (Rivera Morales 2011).

Como se ha dicho anteriormente, el juez debe valorar las pruebas gobernado por la sana crítica, las máximas de la experiencia, el sentido común y la lógica; integrando todos los elementos al material probatorio de forma tal que el mismo forme su propio convencimiento y haya preponderancia del principio de la necesidad de la prueba (Cuello Iriarte 1977).

Por otro lado, Ana Giacomette (2017) en su libro *Teoría General de la Prueba*, habla acerca de que las distintas formas de llevar al juez al convencimiento, varía dependiendo del objeto de la prueba, y su finalidad. Hay pruebas según su objeto, que se clasifican en pruebas directas e indirectas. De acuerdo con la relación de identidad que existe entre la prueba y el hecho probado. Las pruebas directas, son aquellas donde hay identidad entre el derecho probado con la percepción del juez. Es decir, el juez percibe directamente el hecho que es tema de prueba, como ocurre por ejemplo en la inspección judicial. En cambio, las pruebas indirectas son aquellas donde el hecho objeto de la percepción es diferente del hecho que prueba; de tal manera que el juez solo percibe el hecho probado, y de este deduce indirecta o mediatamente la existencia del hecho percibido. Un claro ejemplo de esto es cuando el juez conoce el relato del testigo en una declaración.

Las pruebas se clasifican según su finalidad, y estas se dividen en pruebas de cargo y descargo, así como, en pruebas formales y sustanciales. En este caso nos compete analizar las pruebas formales y sustanciales en cuanto a la forma en la que llevan el convencimiento al juez. Las pruebas formales, serán aquellas que cumplen una función exclusivamente procesal, la de llevar el convencimiento al juez sobre los hechos que interesan al proceso. Por otro lado, las pruebas sustanciales tienen un valor material, donde hay condiciones necesarias para la existencia o validez de un determinado acto jurídico. En realidad, estas pruebas no tienen una función eminentemente procesal, sino que la trascendencia va más allá del proceso. Esta prueba no coincide con la prueba formal porque no está hecha para llevar al juez al convencimiento, sino que es necesaria para que el acto jurídico nazca en los términos de la ley sustancial (Devis Echandía 2012).

El siguiente ejemplo, sirve para diferenciar estas pruebas. La escritura pública para la venta de un bien inmueble no tiene una función eminentemente procesal, sino que trasciende en él proceso al ser sustancial para que nazca a la vida jurídica el contrato, por eso se consideraría una prueba sustancial o conocida doctrinalmente como *ad substantiam actus*.

Asimismo, las pruebas también se clasifican según su resultado, refiriéndose a que, si un medio de prueba pudo llevar al juez al convencimiento, o en caso contrario si fueron necesarios más medios de prueba para lograr el convencimiento del juez. Las pruebas según su resultado están compuestas por las pruebas perfectas y las pruebas imperfectas. Las pruebas perfectas son aquellas que con una sola prueba se logra llevar al juez al convencimiento que le permite tomar una decisión, o tener por demostrado dicho hecho. La prueba imperfecta, es aquella que no es suficiente para lograr llevar al juez a un convencimiento pleno, sino que es necesario servirse de otras pruebas para efectos de demostrar un determinado hecho (Devis Echandía 2012).

Por lo tanto, las pruebas son una herramienta fundamental para la averiguación de la verdad procesal y de igual forma son de obligatorio cumplimiento para el juez, pues los operadores jurídicos solo pueden tomar una decisión fundada en las pruebas oportunamente aportadas por las partes al proceso.

De ahí que, el operador jurídico frente a cada prueba debe seguir el debido proceso. Es decir, debe verificar que: i) la prueba se haya solicitado en la etapa procesal correspondiente; ii) cumpla con los requisitos que establece la norma aplicable; iii) la prueba haya sido debidamente decretada y practicada; y, iv) valorada. Adicionalmente, el juez debe verificar que se cumplan los requisitos basándose principalmente en el principio de formalidad y legitimidad. Este principio implica que la prueba esté revestida de requisitos extrínsecos e intrínsecos.

Los requisitos extrínsecos están por fuera de la prueba, pero lo rodean: i) la oportunidad procesal; ii) la formalidad adecuada; iii) la competencia y capacidad del juez; y, iv) legitimación con respecto a quien solicitó la prueba.

i) En cuanto a la oportunidad procesal se refiere a que la prueba haya sido presentada en las oportunidades que establece el legislador;

ii) Con respecto a la formalidad adecuada, quiere decir que se debe cumplir con las solemnidades que establece la ley con los efectos de que sea procedente el decreto de la prueba;

iii) La competencia y capacidad del juez para practicar la prueba.

iv) Legitimación respecto de quién solicitó la prueba, es decir reconoce que dentro del proceso los que pueden solicitar las pruebas son las partes y eventualmente el juez.

Por otro lado, los requisitos intrínsecos están íntimamente ligados con la prueba. Son los principios de pertinencia, conducencia, utilidad y ausencia de prohibición legal.

Luego de verificar que se cumpla con los requisitos previamente mencionados el juez está sujeto durante toda la actuación procesal a varios principios procesales y a unas prohibiciones inherentes al actuar del juez.

El artículo 281 del CGP establece que: según el criterio de congruencia el juez no puede apartarse de los hechos y de las pretensiones. Siendo este nuestro principal objetivo por resolver, el principio de la pertinencia señala que el medio de prueba aportado debe guardar plena conexidad con los hechos que se pretenden demostrar dentro del proceso. Asimismo, el principio de conducencia menciona que el medio de prueba aportado debe ser el que la ley exige cuando la misma ha establecido la forma como se debe probar un determinado hecho (Chumi Pasato 2017).

Adicionalmente, el artículo 42 del CGP indica cuáles son los deberes del juez y uno de estos es motivar la sentencia y las demás providencias. En virtud de este último, el juez debe exponer cómo valoro las pruebas y debe explicar el mérito que le asignó a cada una. Este principio evita que en nuestro sistema exista un esquema de íntima convicción y garantiza el principio de publicidad procesal.

En consecuencia, para el juez apartarse de la prueba, primero debe verificar el cumplimiento: a) del debido proceso; b) de los requisitos extrínsecos e intrínsecos; y, c) debe concluir que la prueba no cumple con los presupuestos a) y/o b) o que según la sana crítica no es suficiente para probar el supuesto de hecho que da lugar a la consecuencia jurídica pretendida y en cualquier caso debe motivar la sentencia o resolución en el análisis previamente explicado.

En el caso de estudio, un dictamen pericial que reflejaba la confusión entre dos marcas no fue suficiente para que el operador jurídico diera por probado el riesgo de confusión, dando poco valor a una prueba debidamente allegada al proceso que acreditaba el tema de la prueba, es decir que simplemente descartó su valor probatorio por la sana crítica.

La Sentencia T-117/13 califica lo expuesto como un “defecto fáctico”. Es decir, aquellas deficiencias probatorias que se generan como consecuencia de una omisión judicial, o porque el juez aprecia pruebas determinantes que no ha debido admitir, o por simple defecto fáctico por la inaplicación de las reglas de la sana crítica. Lo anterior, da lugar a la ocurrencia de una causal específica de procedibilidad de las establecidas por la jurisprudencia de la Corte para la procedencia del amparo en contra de providencias judiciales, donde se buscará determinar la ocurrencia de una vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso y/o a una acción de nulidad para los actos administrativos como los emitidos por la autoridad de marcas.

Lo anterior, en la medida que el operador jurídico no ha debido apartarse de una prueba que a la luz de la sana crítica acreditaba el tema de la prueba y en todo caso ha debido motivar la sentencia o resolución y señalar las razones por las cuales rechaza la prueba, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de las partes dentro del proceso. Por eso, en el presente caso donde se evidencia la confundibilidad entre dos marcas, el operador jurídico debió valorar el dictamen pericial como prueba perfecta, sin necesidad de apoyarse en otras pruebas y realizando una correcta aplicación de la norma andina.

**3.3.2. En el caso concreto, era posible apartarse de la prueba y fallar con base en: a) el propio criterio de la autoridad administrativa; b) criterios jurisprudenciales o doctrinarios; y, c) realizando un análisis probatorio superfluo, es decir sin controvertir la prueba de la confusión o valorarla en la forma debida**

En cuanto al propio criterio de la autoridad administrativa consideramos que la decisión no podría ser contraria a la prueba de confusión por cuanto estarían violando algunos principios de la lógica. Por consiguiente, el operador jurídico no podía apartarse de una prueba de conocimiento específico debidamente allegada al proceso para tomar decisiones arbitrarias o basadas en su propio criterio, veamos:

- **Principio del tercero excluido**

Este principio indica que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas, es decir si  $A=X$  y  $A=\text{no } X$ , entonces solo hay una que puede ser verdadera o falsa. De ahí que, este permitiría concluir que si se allega una prueba al proceso que indica que hay un estudio de marca que determina que hay dos marcas que son confundibles entre sí, no podría concluirse lo contrario, es decir, que entre estas marcas no hay relación de confundibilidad (Candiloro 211).

Un ejemplo claro sobre la aplicación de este principio sería el determinar si una persona es o no es inocente, puesto que se debe partir de la base de que en virtud de este principio no hay lugar a una tercera alternativa. De ahí que, si existen dos alternativas que consisten en que A es inocente o A no es inocente, solo una de estas podrá ser verdadera y la otra falsa.

Así pues, esta prueba de conocimiento conllevaría a que el operar jurídico deba basar su decisión en elementos de hecho que permitan concluirlo, alejándose de su propio criterio, pues

de lo contrario estaría controvirtiendo una prueba que no podrá ser considerada falsa, pues ya existía algún elemento que determinaría lo contrario.

#### - **Principio de razón suficiente**

Este principio busca que todo objeto deba tener una razón que lo explique, pues nada existe sin causa o determinante, debe tener una justificación (Candiloro 211). De lo anterior se desprende la imposibilidad de que un hecho, como la confundibilidad entre dos marcas, pueda derivarse de la nada, por el contrario, debe tener algún fundamento en el cual sustentarse.

Los métodos cuantitativos usualmente permiten la aplicación de este principio, puesto que su aplicación metodológica permiten razonablemente concluir su respuesta, veamos: si se tiene que la hipotenusa de un triángulo es la suma de sus catetos al cuadrado, no habrá otra manera de justificar que el resultado de la hipotenusa salió de la nada, por el contrario se fundamenta en el hecho de que este resultó de la suma de sus catetos al cuadrado.

Por tanto, se podrá concluir que un estudio de confundibilidad cumple con las mismas características, puesto que usualmente adoptan métodos cuantitativos para sacar sus conclusiones. De ahí que, una afirmación tan relevante y determinante dentro de un proceso de confundibilidad de marca como lo es el determinar que entre una marca y otra hay cierto grado de confusión, no podría sacarse de la nada, por lo que los estudios de mercado cumplen la función de analizar al consumidor y cuestionarse sobre los elementos que permitan inferir que las marcas objeto de análisis están siendo confundidas entre sí, por tanto, el operador jurídico deberá con base en este principio alejarse de su criterio y aplicar lo determinado por este tipo de pruebas en relación con la confundibilidad de dos marcas.

En cuanto a los criterios jurisprudenciales, normativos o doctrinarios consideramos que para que el operador jurídico hubiera podido apartarse de una prueba de conocimiento específico, debía determinarse la existencia de riesgos de confusión en virtud de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta norma exige una identidad o relación entre los signos, productos o servicios y que estos sean de tal magnitud que se genere un riesgo de asociación en el mercado.

Se han establecido unas reglas para determinar la identidad de semejanza así:

- i) La comparación se debe efectuar sin descomponer el conjunto de elementos que componen el signo.
- ii) Debe haber un cotejo sucesivo donde el análisis de un signo va antes que el otro.
- iii) El análisis debe demostrar las semejanzas y diferencias.
- iv) Por último se debe analizar como el producto es percibido en el mercado.

Al determinar que existe semejanza de los signos, podemos estar presenciando confusión, ya sea directa o indirecta. La confusión directa es aquella que el vínculo de semejanza induce al comprador a adquirir un producto o utilizar un servicio pensando que está adquiriendo otro producto. En cambio, la confusión indirecta es cuando el consumidor cree que dos productos o servicios provienen del mismo origen empresarial.

La doctrina y jurisprudencia estadounidense ((Robins 2004) ha reconocido el valor de la figura denominada “actual confusión” como una de las mejores formas de probar el riesgo de confusión entre dos marcas. Entre el tipo de pruebas admitidas para probar que hay *actual confusión* se encuentran anécdotas y encuestas, e incluso se ha establecido en relación con las

encuestas, que aunque los resultados demuestran un bajo porcentaje de confusión en los consumidores son igualmente una prueba de *actual confusión*, pues la norma lo que pretende evitar es el riesgo de confusión y al tener una prueba de la real confusión es evidente que hay un riesgo. Por tanto, la confusión real merece un mayor peso que otros factores utilizados por los tribunales al evaluar el riesgo de confusión.

De otra parte, se ha considerado que una prueba sumaria de *actual confusión* es suficiente para demostrar que hay riesgo de confusión, mientras que, para refutar una prueba de este estilo sería necesario una gran cantidad de material probatorio. En consecuencia, en el caso que nos ocupa el operador jurídico no podía apartarse de la prueba.

En lo relativo a la posibilidad de apartarse de la prueba, realizando un análisis probatorio superfluo, es decir sin controvertir la prueba de la confusión o valorarla en la forma debida según lo expuesto en el punto 2.3.1., consideramos que el operador jurídico no podía apartarse sin controvertir la prueba, por cuanto estaría violando sus deberes como operador jurídico y los principios probatorios ya mencionados a lo largo del texto.

#### **4. Conclusiones**

De acuerdo con el artículo 164 del CGP, el operador jurídico debe fundamentar sus decisiones en las pruebas allegadas por las partes al proceso. Sin embargo, de la decisión concluimos que en el caso concreto no se llevó a cabo el análisis debido del estudio de mercado, toda vez que se concluye que no hay confusión a pesar de que existía una prueba directa que probaba la confusión.

Así pues, el operador jurídico no podrá apartarse de la prueba y, en caso de que considere pertinente hacerlo, deberá explicar los motivos de su decisión, atendiendo a los requisitos de cada etapa probatoria y a sus deberes como juez.

No obstante, aunque en el expediente haya una prueba de confusión entre dos marcas, el operador jurídico podrá desconocer la existencia del riesgo de confusión siempre que exista material probatorio adicional que demuestre lo contrario, o que la prueba tendiente a demostrar la confusión incumpla con los parámetros establecidos para predicar semejanza entre dos signos -lo que no sucedió en este caso-.

Ahora, las consecuencias de apartarse de las pruebas podrían ser las siguientes:

##### **4.1. Sustanciales:**

Permitir la coexistencia de marcas confundibles generando que se materialice el riesgo en el mercado de confusión, asociación o, cuando se trate de marcas notorias, riesgos de dilución o uso parasitario, afectando distintividad de las marcas, la competencia leal, los derechos del titular de la marca original y poniendo en riesgo a los consumidores.

##### **4.2. Procesales:**

**Acto Administrativo:** Podría generar la nulidad del acto debido a la vulneración del debido proceso y la motivación insuficiente.

**Decisión Judicial:** La adopción de una decisión judicial basada en una valoración arbitraria de la prueba podría abrir la puerta a recursos de alzada y, en casos extremos, a la procedencia de acciones de tutela por defecto fáctico, como garantía del derecho a un proceso justo y equitativo.

En síntesis, la motivación es un derecho constitucional y un deber del juez, por lo que, al omitirse dicha motivación se estaría vulnerando el derecho al debido proceso. De ahí que, una indebida motivación o ausencia de esta en un acto administrativo iría en contra de los principios procesales como el de la publicidad y necesidad y derivarían en la ilegalidad del acto.

Finalmente, la Sentencia T-442/94 establece que: “(...) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (...), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables”, por lo que cuando considere necesario apartarse de una prueba de conocimiento directa deberá señalar las razones expresas por las cuales las pruebas valoradas no reunieron los requisitos extrínsecos e intrínsecos por no haberle generado pleno convencimiento, y en ningún caso, podrá hacerlo arbitrariamente, para cumplir a cabalidad con el derecho al debido proceso y al de contradicción.

## **Bibliografía**

Rivera Morales, Rodrigo. “La prueba: un análisis racional y práctico”. Madrid: Marcial Pons, 2011.

Paz Russi, Carlos Alberto. “Estudio doctrinal y jurisprudencial del proceso civil”. 1ra ed. Bogotá: Ecoe Ediciones S.A.S., 2007.

Rocha Alvira, Antonio. “Derecho probatorio”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1987.

Parra Quijano, Jairo. “Manual de derecho probatorio”. 18a ed., Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2011.

Urazan Bautista, Juan Carlos. “Derecho probatorio civil”. 1a ed. Bogotá: Grupo Editorial Leyer, 1997.

Agudelo Mejía, Dimaro, y Liliana Damaris Pabón Giraldo. “El derecho probatorio y la decisión judicial”. Editado por Leonardo David López Escobar. Medellín: Universidad de Medellín, 2016.

Sentencia SU129/21. Expediente T-7.975.759. Acción de tutela instaurada por Ana Sofía Pedraza Pedraza contra el Tribunal Superior de Medellín –Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral– y la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2–. Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar. Bogotá D.C., 6 de mayo de 2021.

Sentencia C-790/06. Referencia: expediente D-6219. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 218 -parcial- del Decreto Ley 1400 de 1970 “Por el cual se expide el Código de

Procedimiento Civil.” Actor: Hans Gutiérrez Rodríguez. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2006.

Cuello Iriarte, Gustavo. “La sana crítica sistema de valoración de la prueba judicial”. Bogotá: Tercer Mundo, 1977.

Giacomette Ferrer, Ana Zenobia. “Teoría general de la prueba concordada con el Código General del Proceso y soporte jurisprudenciales”. 4a ed. Bogotá: Báñez, 2017.

Devis Echandía, Hernando. “Teoría general de la prueba judicial”. 6a ed. Bogotá: Temis; Pontificia Universidad Javeriana, 2012.

Chumi Pasato, Ana Gabriela. 2017. “El deber judicial de admisión de los medios probatorios y la vulneración al derecho a la prueba en relación con el derecho a la defensa”. Dirigido por Dana Mirosova Abad Arévalo. Universidad Andina Simón Bolívar. Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar, instacron:UASB.

Candiloro, Hernán J. 2011. “La lógica del tercero incluido / The logic of the included middle”. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires – CONICET.

Robins, Mark D. 2004. "Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence." *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, no. 2. article 1.