

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2003-00058-01**

**Acción: Nulidad.**

**Actora: TRANSPACK LTDA.**

La Sala decide, en única instancia, la demanda<sup>1</sup> promovida por la sociedad **TRANSPACK LTDA.**, a través de apoderada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 38354 de 26 de noviembre de 2001, **“Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”**, 01466 de 28 de enero de 2002, **“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 28454 de 30 de agosto de 2002, **“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada del

---

<sup>1</sup> En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

Además, solicita que se le ordene a la SIC pagar el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

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

1º: La sociedad **INTERNEXA S.A E.S.P.** solicitó el registro de la marca "**TRANSPACK**" (**NOMINATIVA**), para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

2º: Publicada la solicitud en la Gaceta núm. 504 de 29 de mayo de 2001, la actora formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en su marca y nombre comercial "**TRANSPACK**", la que le fue otorgada por la SIC en el mes de abril de 1995.

3º: Mediante Resolución núm. 38408 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y

concedió el registro de la marca **"TRANSPACK" (NOMINATIVA)**, Clase 16, a favor de la empresa **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación.

4º: A través de la Resolución núm. 01466 de 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria; y con Resolución núm. 28454 de 30 de agosto de ese año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, también confirmó la decisión impugnada.

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

Que la SIC al conceder el registro la marca en mención, violó los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136, literales a), b), h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y 56 y siguientes del Decreto núm. 1190 de 1978 y todos aquellos que sean concordantes en la legislación interna, complementarias y aplicables a esta materia.

Afirmó que, la vulneración de la normativa citada se debe a que al conceder la SIC la marca **"TRANSPACK" (NOMINATIVA)**, para distinguir productos de la Clase 16, la afecta debido a que el

tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa, **TRANSPACK LTDA.**, la cual lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia.

Agregó que, fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y que se desconocieron flagrantemente los aspectos referentes al derecho marcario al habersele concedido a un tercero la marca de su titularidad, la cual ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional

Estimó que, con dicho actuar la SIC está permitiendo que un tercero, de reciente creación, se apropie de una marca sobre la cual se concedió su registro desde el año **1995** a la sociedad **TRANSPACK LTDA.**, que posee a la fecha todos los derechos ampliamente reconocidos, pero desconocidos con las decisiones sobre las cuales reclama su nulidad.

Expresó que, el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de **TRANSPACK LTDA.**, según el cumplimiento de su objeto social,

como es el **TRANSPORTE DE DATOS**, cuando encuentre la publicidad de **INTERNEXA S.A. E.S.P.**- indicando la marca "**TRANSPACK**" como **SERVICIO**, llevará a la confusión, lo que, a su juicio, va en detrimento de sus intereses y la afectación comercial, pues los consumidores asocian la marca con la calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a **TRANSPACK LTDA.**, en uso de la marca "**TRANSPACK**".

Agregó que, como la marca "**TRANSPACK**", de su propiedad, cuenta desde hace varios años con el respaldo y dominio de las páginas de Internet: [www.transpackltda.com](http://www.transpackltda.com), así como un Contrato de Hosting con la página **COLOMSAT S.A.**, como consta en las certificaciones que anexa a la demanda, lo que demuestra que la actora "*[...] ejerce el dominio de su marca TRANSPACK, a través de la tecnología que presta el INTERNET, ejerciendo actos de publicidad, competencia leal, ofrecimiento de servicios entre otros, lo que sin duda alguna se verán vulnerados con el hecho de*

*permitir el registro de la marca TRANSPACK a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P.”.*

Resaltó que, no hay duda que la marca **“TRANSPACK”**, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial.

Respecto al nombre comercial anota que, tanto el artículo 603 del C de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la CAN, señalan el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al depósito ante la División de Signos Distintivos de la SIC, un carácter declarativo<sup>2</sup>.

## **II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

---

<sup>2</sup> Folio 213 *ibidem*

## **II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.1.1.** La sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

Indicó que, respecto de los hechos de la demanda, en especial, el octavo y décimo tercero, no es verdad que ella tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora, el objeto social de **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, es la prestación de servicios de telecomunicaciones; y que la marca "**TRANSPACK**" es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante.

Consideró que, la actora tiene una grave confusión en relación con los servicios que presta al sostener en su escrito que la actividad propia de la empresa **TRANSPACK LTDA.** es el transporte y que dentro de su objeto social se incluye el "*transporte de datos*".

Estimó que, la confusión en que incurre es llevar a un terreno distinto el transporte de datos, que obviamente está inmerso cuando se está en presencia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Agregó que, en cualquiera de las clases de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de señales o datos; y que cuando se refieren a él en el léxico de las comunicaciones, se puede indistintamente utilizar el término de transporte, que no significa otra cosa que la propagación de una señal o datos hasta un lugar determinado.

Anota que, el servicio portador también se denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse con el transporte o movilización de objetos o personas, puesto que son actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos se está en presencia de un contrato de transporte, el cual es completamente disímil de la actividad económica de **INTERNEXA**.

Ahora, sobre el uso exclusivo de la marca, afirmó que este no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, ya que con fundamento en el principio doctrinal de la regla de la especialidad, dicho uso exclusivo solo se predica para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error.

Respecto al contenido del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, manifestó que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que, a su juicio, no sucede con la marca de la actora y la de **INTERNEXA**, debido a que, como ya lo indicó, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el transporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones.

En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar su marca con el nombre comercial **TRANSPACK LTDA.**, indicó que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno.

Respecto a la notoriedad de la marca de la actora, afirmó que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquélla obtuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el status a que se refiere el Tribunal.

**II.1.2.** Por su parte, la **Superintendencia de Industria y Comercio** manifestó en su defensa, en síntesis, lo siguiente:

Que al expedir los actos administrativos acusados la entidad observó plenamente el trámite previsto en materia marcaria, garantizando con ello el debido proceso y el derecho de defensa.

Señala que, contrario a lo afirmado por la actora, los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir su interdependencia o rasgo común capaz de inducir a error al consumidor.

Que, en efecto, el registro de la marca **"TRANSPACK"**, cuyo titular es la sociedad **TRANSPACK LTDA**, fue concedido para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 internacional, esto es, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes; y que el nomenclator internacional, adicionalmente, precisa que "[...] la Clase 39 comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia[...]".

Que, por su parte, el signo **"TRANSPACK"** de la sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, está destinado a distinguir especialmente "revistas, folletos,

directorios, periódicos, libros u similares, productos comprendidos en la Clase 16 Internacional.

Indica que, entre los servicios comprendidos en la Clase 39 y los servicios comprendidos en la Clase 16, no encuentra relación alguna de la que pueda predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros y del mercado en general, pues no se trata de servicios complementarios ni intercambiables, no son del mismo género y responden a diferentes finalidades.

Que, en consecuencia, debe descartarse por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante, como argumento para provocar la anulación del acto administrativo que concedió la marca **"TRANSPACK"** a favor de la sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, en la medida en que, como ha quedado expuesto, no hay impedimento jurídico ni práctico que ponga en duda la posibilidad de que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de productos y/o servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos.

Frente a la notoriedad de la marca, aduce que el reconocimiento de la misma está sujeto al cumplimiento de requisitos de tipo probatorio

establecidos detalladamente en la legislación andina, por lo cual no es posible alegar y mucho menos determinar el carácter notorio de un signo a partir de la simple afirmación que en tal sentido haga el titular.

En cuanto a los signos, esto es, la marca **"TRANSPACK"** concedida a la sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P** y el nombre y la enseña comercial **"TRANSPACK"**, que usa la sociedad **TRANSPACK LTDA.**, si bien se acepta la semejanza de los mismos, ello no es suficiente para que se configure la causal de irregistrabilidad.

Anotó que, tampoco concurre en el *sub lite* el segundo supuesto de la norma, que condiciona la irregistrabilidad del signo a que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, debido a que la actora, sociedad **TRANSPACK LTDA**, se dedica a actividades de transporte, conforme consta en los documentos allegados con la demanda, en los que se hace relación siempre al uso del nombre y enseña, de manera exclusiva, respecto de las actividades de transporte, mientras que la marca concedida a la sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P.** cobija productos de la Clase 16

Concluye que, entre los servicios y las actividades mencionadas no existe relación alguna, pues se trata de actividades completamente independientes distinguidas con la marca **"TRANSPACK"**.

### **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

En esta etapa procesal el Ministerio Público guardó silencio.

### **IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes, concluyó<sup>3</sup>:

"[...] **PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

**SEGUNDO:** Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

**TERCERO:** El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **TRANSPACK (denominativo)** y los signos distintivos de TRANSPACK LTDA: la marca TRANSPACK (mixta), el nombre comercial TRANSPACK (denominativo) y la enseña comercial TRANSPACK (mixta), aplicando los

---

<sup>3</sup> Proceso 121-IP-2010.

criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

**CUARTO:** Como quiera que el primer uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar, al momento en que el signo denominativo **TRANSPACK** fue solicitado para registro, si el nombre comercial **TRANSPACK (denominativo)** era real, efectivo y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

**QUINTO:** La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores:

- a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
- b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

**SEXTO:** El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición del signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un

lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Finalmente, cabe resaltar que de no probarse la notoriedad alegada por la opositora, se deberá analizar la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto.

**SÉPTIMO:** Respecto a la conexión competitiva que pudiera existir entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis enunciados en la presente providencia, los cuales deben ser seguidos por el Juez Consultante al momento de determinar el grado de vinculación.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2003-0058, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones

contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente[...]".

## **V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Núm. 121-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de las normas que se transcriben a continuación, así como la interpretación de oficio de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229:

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

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."*

**"Artículo 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;

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;

(...)

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.

(...)"

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

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

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

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

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

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

**"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.

(...)"

**"Artículo 200.-** La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(...)"

**"Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

**"Artículo 225.-** Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(...)"

**"Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.  
(...)”*

En esencia, el problema que plantea la demandante es la confusión de la marca mixta **“TRANSPACK”**, Clase 16 concedida por la SIC a favor de un tercero, **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, frente a la marca mixta **“TRANSPACK”**, a quien se le concedió el registro para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 39 Internacional, cuyo titular exclusivo es la empresa **TRANSPACK LTDA.**

Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandante frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes transcritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, que la define como todo signo perceptible que

permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a continuación se reseñan, salta a la vista que no es otro que el de sus denominaciones.



CLASE 16. Titular: **INTERNEXA S.A. ESP.**

CLASE 39. Titular: **TRANSPACK LTDA.**

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas,

desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de "fantasía", donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común.

No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética o conceptual ya analizada y,

el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurren estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.

La marca mixta cuestionada **"TRANSPACK"** distingue los siguientes **productos**: "revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares", comprendidos en la clase 16 Internacional". La marca mixta registrada de titularidad de la demandante, distingue **servicios** de: "*transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional*".

En relación con los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva

entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como "*el principio de la especialidad*", puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieran algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy disímiles, pues mientras la Empresa **INTERNEXA S.A. E.S.P.**, de acuerdo con su objeto social se mueve en el mundo de las **telecomunicaciones**, la Empresa **TRANSPACK LTDA**, lo hace dentro de la órbita del **transporte** especialmente, así como del **embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes**.

Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta oportuno precisar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial.

El nombre comercial y la enseña comercial tienen en común con la marca mixta de la actora, la misma denominación **TRANSPACK**. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

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

De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se encuentra incurso en la misma, ya que este signo distintivo tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una

empresa. La enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial, según lo dispone el artículo 200 de la referida Decisión 486.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa"*.

Según lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser *"personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue"*.

A continuación se presentan las pruebas aportadas por la actora en lo referente a su actividad empresarial:

- Constitución de la sociedad comercial "**TRANSPACK LTDA**" a través de la Escritura Pública núm. 1289 de 25 de abril de 1968 (folios 430 al 435 del expediente).
- Resolución núm. 7757 de 18 de abril de 1995, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta "**TRANSPACK**", Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza a la demandante, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (folio 54 *ibidem*).
- Resolución núm. 07590 de 28 de febrero de 2001, mediante la cual se concede el depósito del nombre comercial **TRANSPACK**, Clase 39 a favor de la actora, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (folio 58 *ibidem*).
- Certificación de COLOMSAT S.A. del 8 de noviembre de 2002, en el que consta que la sociedad actora tiene un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 (folio 79 *ibidem*).
- Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, en la cual se indica la

vinculación de TRANSPACK LTDA. desde hace 15 años a dicha Cámara. (folio 80 *ibidem*).

- Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana de 26 de junio de 2001, en el que se hace contar la vinculación de TRANSPACK Ltda. a dicha cámara desde el año 1973. (folio 81 *ibidem*).
- Certificación de la Cámara de Comercio Italiana de 5 de julio de 2001, que señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997 (folio 83 *ibidem*).
- Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial. (folio 84 *ibidem*).
- Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá, que señalan la vinculación financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción, desde el año 1985 (folios 85 y 86 *ibidem*).
- Certificados de empresas como VARIGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A., que manifiestan tener vínculos comerciales con TRANSPACK

LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad. (folios 87 a 89 *ibidem*).

- Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, el cual informa que aparece publicadas en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAJES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES, MUDANZAS INTERNACIONALES, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la Edición 1969 a 2002. (Anexos a folios 92 a 165 *ibidem*).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas reseñadas permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. usó los signos distintivos con la denominación **TRANSPACK** en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades de transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes.

No obstante, para que el derecho de la demandante se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de

asociación, cuestión que no ocurre en este asunto, ya que no existe relación alguna entre los productos de la clase 16 que distingue la marca en conflicto con las actividades que despliega la actora en desarrollo de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales productos no tienen la misma finalidad, como tampoco van dirigidos a los mismos consumidores.

Sentados los presupuestos jurídicos contenidos en precedencia, la Sala entra a analizar la notoriedad de los signos distintivos de la sociedad actora, toda vez que Esta invoca como causal la vulneración de las normas relacionadas con esta figura.

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486, señala:

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

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

En el presente caso, la marca en conflicto reproduce nominativamente los signos distintivos de la demandante, al utilizar la denominación **TRANSPACK**, sin embargo, es motivo de análisis determinar la existencia o no de la notoriedad, para efectos de establecer si tal utilización fue susceptible de generar un riesgo confusión o de asociación con respecto a la actora o con sus servicios; si hubo aprovechamiento injusto del prestigio de los signos de la demandante, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido "*... el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*".

De la definición dada, se destacan los siguientes aspectos relevantes: i) la expresión notoriamente conocido; ii) que sea reconocido en cualquier País Miembro; iii) que sea conocido por el sector pertinente; iv) que sea conocido a través de cualquier manera o medio.

i) El diccionario de la Real Academia Española, define el término "notorio, ria": "*Adj. Público y sabido por todos. 2. Claro, evidente*" y "notoriedad": "*Cualidad de notorio. 2. Nombradía, fama*".

A su vez, define la expresión "conocido, da": "*Adj. Distinguido, acreditado, ilustre*", y "conocer" como: "*Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él*".

De manera que para que un signo distintivo goce de la calidad de notorio, debe sobresalir o tener la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia.

ii) Cuando la norma indica que el signo distintivo sea reconocido en cualquier País Miembro, significa que este no puede ser objeto de invocación en otro país distinto a los que conforman la Comunidad Andina, cuestión que sí era viable en las Decisiones anteriores.

iii) Lo relativo a que el signo distintivo sea conocido por el sector pertinente, debe entenderse que no es necesario su reconocimiento en el mercado en general, de manera que en este caso, basta que los signos

sean conocidos dentro de los límites del sector relacionado con las actividades propias de su objeto social.

iv) Que el signo distintivo sea conocido a través de cualquier forma o medio, no es otra cosa, que Este sea divulgado mediante la publicidad, exposiciones, redes de comunicación, etc., en alguno de los Países Miembros, sin que ello implique que el signo necesariamente haya sido utilizado en alguno de los citados Países, ya que la norma no exige dicho requisito.

De la interpretación conjunta de las aludidas normas en armonía con lo previsto en el artículo 225 de la mencionada Decisión 486, se deduce que tiene razón la actora en cuanto a que el signo **TRANSPACK** del tercero interesado en las resultas de este proceso, es idéntico en su denominación a sus signos distintivos, mas no en que la marca en conflicto pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por las razones anotadas precedentemente cuando se trató el tema de las marcas, nombre comercial y enseña comercial desde el punto de vista de signos normales o comunes, es decir, sin que haya aflorado el estudio sobre aquellos signos revestidos del carácter de *notoriamente conocidos*.

En cuanto a este último aspecto, debe tenerse en cuenta que las normas enunciadas, en particular el artículo 136, en su literal h), protege la aplicación del signo distintivo notoriamente conocido contra cualquier producto o servicio contenido en la Clasificación Internacional de Niza, "*... cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*".

En este orden de ideas, resulta necesario analizar las pruebas aportadas por la sociedad actora, con el objeto de precisar el alcance de la causal invocada, relacionada con la notoriedad de sus signos distintivos.

Para tales efectos, el artículo 228 de la Decisión 486, señala:

*"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

*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”.*

De la norma trascrita se infiere que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente, pues no es lo mismo la prueba sobre la utilización en incursión en dicho campo de la marca, que la evidencia de un nombre comercial o enseña comercial en tales aspectos, por cuanto la marca sirve para distinguir productos o servicios, mientras que el nombre comercial sirve

para proteger la actividad, la empresa o el establecimiento mercantil, este último que la enseña comercial tiene también como destino.

No obstante lo anterior y dado que los signos distintivos de la actora contienen la misma denominación **TRANSPACK**, deberán evaluarse, en forma conjunta, las pruebas allegadas por la sociedad demandante.

Para efectos de tener en cuenta las pruebas que deben ser consideradas, se recuerda que el tercero interesado en las resultas del proceso, solicitó el 4 de abril de 2001 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta "**TRANSPACK**", para distinguir productos de la Clase 16.

De las pruebas relacionadas anteriormente, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que la marca mixta **TRANSPACK** y, por ende, su actividad, poseían una amplia trayectoria empresarial y, por lo tanto, sus signos distintivos gozan de la calidad de notorios.

Todo lo anterior permite concluir que los signos distintivos de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se

mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por sí mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o vender sus servicios, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1968, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos.

Además, **TRANSPACK** se ha sostenido altivamente dentro del sector correspondiente a las actividades de transporte y embalaje en particular, lo que hace que al mantenerse el registro de la marca en conflicto, se pueda diluir la fuerza distintiva que lo caracteriza así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la norma Comunitaria.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia, excepto en cuanto a la solicitud relativa a que se le reconozca, determine y liquiden los perjuicios materiales y morales, ya que no existe prueba alguna de su causación.

Cabe señalar que la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse, bajo las mismas consideraciones aquí expuestas, en casos idénticos de hecho, de

derecho, de partes y frente a la misma marca<sup>4</sup>, entre otras, en sentencias<sup>5</sup> que se relacionan a pié de página, que ahora se prohíjan.

**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.- DECLÁRESE** la nulidad de las Resoluciones núms. 38354 de 26 de noviembre de 2001, 01466 de 28 de enero de 2002 y 28454 de 30 de agosto de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, **ORDÉNASE** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta **"TRANSPACK" (NOMINATIVA)**, Clase 16 Internacional, otorgado a favor de la sociedad **INTERNEXA S.A. E.S.P.**

**SEGUNDO: DENIÉGANSE** las demás pretensiones de la demanda.

---

<sup>4</sup> En diferentes clases.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de junio de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020030009501, **reiterada recientemente en la providencia de 19 de julio de 2018.** C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001032400020030005901.

**TERCERO.- ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.- ENVÍESE** 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de septiembre de 2018.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**