



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

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

**CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**REF: Radicación número: 11001032400020030005901**

**Actora: TRANSPACK LTDA.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Tercero interesado: INTERNEXA S.A.**

**Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – REGLAS DE  
CONFUNDIBILIDAD – PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD –  
NOTORIEDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.**

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad **TRANSPACK LTDA** 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 las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto de 2002, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **TRANSPACK (nominativa)**, a nombre de la sociedad **INTERNEXA S.A.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

**I-. ANTECEDENTES**

## **I.1. La demanda**

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 202 a 217), el apoderado judicial de la sociedad **TRANSPACK LTDA**, 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:

*“[...] PRIMERO. Que se declare la **NULIDAD de la RESOLUCIÓN 34418** de fecha 26 de **NOVIEMBRE DE 2001**, expedida por la **JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS** de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la empresa **TRANSPACK LTDA.**, a través de apoderado y se concedió el **REGISTRO** de la marca **TRANSPACK – Nominativa**, a la empresa **INTERNEXA S.A.**, para distinguir: todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa. Comprendidos en la **Clase 36 Internacional**, con vigencia para diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de la cual se reclama la nulidad.*

***SEGUNDO:** Que igualmente se declare la **NULIDAD** de la **RESOLUCION 01461**, que data del día **28** del mes de **ENERO** del año **2002**, por medio de la cual la **JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINDUSTRIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** resuelve el **RECURSO DE REPOSICION** impetrado por mi representado a través de apoderado judicial confirmando la decisión contenida en la **RESOLUCION 38418** del **26 de NOVIEMBRE de 2001**.*

***TERCERO:** Que se declare la **NULIDAD** de la **RESOLUCIÓN 28451** que data del **30 de Agosto de 2002**, expedida por el **SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO)**, por medio de la cual se resuelve el **RECURSO DE***

**APELACION** interpuesto y sustentado en tiempo por mi representado, a través de apoderado, Confirmando la decisión contenida en la **RESOLUCIÓN 38418 de 2001**, y la cual fuera Notificada por Edicto que se desfijó el día **23 de octubre de 2.002**.

**CUARTO:** Que como consecuencia de la anterior declaración, y en calidad de Restablecimiento del Derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca **TRANSPACK –Nominativa-**, para la **Clase 36 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecida en el Acuerdo de Niza**, otorgada a la empresa **INTERNEXA S.A.**, empresa domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con el **NIT. 811021654-9**.

**QUINTO:** Que en consecuencia y como Restablecimiento del Derecho, se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia, adoptadas en **Resoluciones Nos. 38418, 01461 y 28451** respectivamente, se causaron a mi representada.

**SEXTO:** Que igualmente, como Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a **TRANSPACK LTDA** (empresa demandante), el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

**SEPTIMO:** La Liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, las cuales se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

**OCTAVO:** Que para el cumplimiento de la Sentencia, se ordene dar aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo [...]” (negrillas fuera de texto).

## **I.2. Los hechos**

El apoderado de la parte actora señaló que la sociedad INTERNEXA S.A., el 10 de abril de 2001 solicitó el registro como marca del signo denominativo

TRANSPACK, para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[...] *todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa [...]*”.

Recodó que la sociedad TRANSPACK LTDA., es titular de: (i) la marca mixta TRANSPACK (certificado 178827), para distinguir servicios de la Clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes [...]*”; ii) la enseña comercial mixta TRANSPACK para distinguir los servicios comprendidos en las Clases 39 (depósito 014043), 36 (depósito 14408) y 16 (depósito 14379) del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que la sociedad TRANSPACK LTDA., formuló oposición al registro en comento con fundamento en su marca mixta y sus enseñas comerciales mixtas TRANSPACK.

Indicó que la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 38429 de 26 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPACK LTDA. y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

Puso de presente que frente a la anterior decisión presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Comentó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 01461 de 28 de enero de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando el contenido de la Resolución 38429 de 26 de noviembre de 2001, razón por la cual concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 28451 de 30 de agosto de 2002, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

### **I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación**

Manifestó que con los actos administrativos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Adujo que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca TRANSPACK, se afectó los derechos de la sociedad demandante, ya que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., “[...] pues ésta, lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good – will adquirido, la cantidad de dinero que ha invertido en publicidad y estrategias de mercado [...]”.

Aseguró que las disposiciones constitucionales se desconocieron, en el entendido de que es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley.

Expuso que los actos administrativos acusados se fundamentaron en la no similitud entre las clases 39 y 36 “[...] y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. [...]”, esto es, en cuanto a que no hay lugar a confusión, ni similitud en los signos utilizados, razones que no son de recibo, toda vez que el signo solicitado corresponde íntegramente al número de

sílabas, de fonemas, pronunciación y representación gráfica de la marca previamente registrada.

Alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció “[...] los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK [...]”.

Expresó que lo que pretende INTERNEXA S.A., es ingresar al mercado y presentar sus servicios y productos, bajo una denominación ampliamente reconocida como la de TRANSPACK, lo que determinaría que no tendría que invertir en publicidad ni adquirir un Good –Will.

Aseveró que la marca TRANSPACK cumple con todos los requisitos exigidos para que sea considerada como notoria. Además, señaló que los “[...] signos gozan de una protección especial e independiente, como la que se pretende ejercer con esta acción, que llevará sin duda a impedir el uso de una marca confundible y que se pueden concluir como Riesgo de Confusión o Asociación; Daño Económico o Comercial injusto por razón de la fuerza distintiva del signo y Aprovechamiento injusto de la reputación del signo [...]”.

Concluyó que no comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, “[...] pues como se ha venido advirtiendo la marca TRANSPACK es de propiedad exclusiva de TRANSPACK LTDA, sea para la clase que se pretenda y que como se demostró que INTERNEXA S.A., busca acoger el transporte de datos propios del objeto social de TRANSPACK LTDA, como parte de su objeto y desarrollo en el mercado, atendiendo las ventas utilizando medios modernos en tecnología de internet, el que está utilizando TRANSPACK LTDA hace años [...]”.

## **II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO**

**II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-** El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostuvo que no existe relación entre los servicios o actividades de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, que identifica la marca registrada en la clase 39 por la sociedad actora y las transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa de servicios que se encuentran dentro de la clase 36 del signo solicitado.

En efecto, advirtió que los servicios amparados son sustancialmente diferentes y, por ende, no se presenta riesgo de confusión, esto es, al tener una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual hace posible su coexistencia en el mercado.

Manifestó que la notoriedad de la marca no fue probada por la parte demandante y aunque así hubiera sido, no se afectaría el registro de la marca demandada, por cuanto los efectos de la protección de las marcas notorias se aplican solamente en la medida que se pueda presentar riesgo de confusión frente al consumidor, lo cual en este caso no sucede.

**II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNEXA S.A.** El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 278 a 292):

Manifestó que de las pruebas aportadas por el demandante se observa que la actividad económica de la sociedad Transpack Ltda es la de transportar cosas, lo que es completamente disímil de la actividad económica de la sociedad INTERNEXA S.A. y, que, como consecuencia de ello, es imposible que el consumidor al cual dirigen su fuerza de venta, sea fácilmente confundible, “[...] a no ser, como en este caso, que se trate de acomodar la situación de tal forma que se quiera presentar que el transporte de cosas es igual a la transmisión de datos, sin que ello, como sea demostrado sea cierto [...]”.

Adujo que si bien es cierto que el registro de la marca concede a quien lo hace el derecho exclusivo sobre ella, también lo es que ello no significa que lo sea para todos los productos y servicios, pues el uso exclusivo se debe predicar solo para aquellas que distinguen los bienes y servicios en los cuales se encuentra registrada, de conformidad con el principio de la especialidad.

Expresó que atendiendo las orientaciones que imparte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en torno a la marca notoria, no considera que la marca de la sociedad actora demandante cumpla con los requisitos que al respecto se han trazado, dado que los documentos que acompañó al proceso, con miras a demostrar la notoriedad, no se colige que, con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquella obtuvo el reconocimiento necesario para que su nombre adquiriera status a que se refiere el tribunal, más si consideramos que en gran parte la publicidad aportada, como prueba de ello, la marca aparece completamente diferente

como se le otorgó, pues divide el anglicismo Trans y debajo la palabra Pack, separados por una flecha, queriendo significar con ello transporte de paquetes, sufriendo con ello un cambio sustancial al momento de ser usada que afectan su identidad.

Concluyó que si se analizan los criterios de conexión frente a los servicios que presta la sociedad demandante y la sociedad demandada, fuerza concluir que ninguno de ellos puede predicarse para el caso *sub lite*, puesto que la marca Transpack – nominativa – para la clase 36 internacional difiere de la marca Transpack – mixta para la clase 39 internacional.

### **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 92-IP-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015 (fls. 408 a 421), 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 examinado, en particular sobre los artículos 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229. Luego de realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

*“[...] PRIMERO: La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pueda existir entre el signo denominativo **TRANSPACK** y los signos mixtos **TRANSPACK**, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.*”

**SEGUNDO:** *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 soporta en dos factores:*

*a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial 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 éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.*

*La Corte consultante deberá establecer si la enseña mixta **TRANSPACK** era real, efectiva y constantemente usada en el mercado al momento de la solicitud del signo denominativo **TRANSPACK**. Además, deberá determinar si los signos en conflicto generarían riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.*

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

*- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.*

*- Debe ganarse dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*

*- 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, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.*

*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). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad de signo a registrar con el notoriamente conocido.*

*El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

*Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, 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. Este 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, sobre la base de las pruebas presentadas.*

*Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la oficina nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente*

*conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que pueden intervenir en dicho estudio.*

*La corte consultante deberá determinar si la marca mixta **TRANSPACK** era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo **TRANSPACK**, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.*

**CUARTO:** *La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia [...].”*

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Mediante auto de 30 de agosto de 2011, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio 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 **TRANSPACK LTDA.**, en contra de las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 de 28 de enero de 2002 y 28251 de 30 de agosto de 2010, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el registro de la marca **TRANSPACK**, para distinguir

productos comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **INTERNEXA S.A.**

La parte actora señaló que los actos administrativo acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## **V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio**

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

*“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 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad”.

“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 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*

*Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

*d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

*e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o*

*servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

*f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.*

*“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

*También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*

*El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.*

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

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o*

*establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

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

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

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

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

*“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 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 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo”.*

### **V.3.- El examen de registrabilidad**

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, el ordenamiento jurídico comunitario exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que *“la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común<sup>2</sup>.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que *“el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*<sup>3</sup>.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto,

---

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “*CHILIS Y DISEÑO*”.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “*SHERATON*”.

ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

#### **V.4.- Las reglas de cotejo marcario**

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

*“[...] 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. **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.***

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

*4. **Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]***  
(Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

#### **V.5.- El caso concreto**

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de demanda y como se precisó líneas atrás, corresponde a la Sala determinar si el signo **TRANSPACK (nominativo)** cumple con los requisitos para ser concedido como marca o si por el contrario la Superintendencia de Industria y Comercio erró al concederlo.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó el registro de la marca **TRANSPACK**, en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca y enseñas comerciales con el mismo nombre, de propiedad de la sociedad actora, la Sección Primera del Consejo de Estado<sup>4</sup> consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la notoriedad de la marca previamente registrada, decisión que se prohija en esta oportunidad. En dicha providencia se expuso lo siguiente:

*“[...] Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandada 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 descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.*”

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2009. Rad.: 2003 – 00095. Magistrado Ponente: doctor Maco Antonio Velilla Moreno.

1º- 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, quien 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. ~~Ti~~Ur: INTERNEXASA.

CLASE 39. ~~Ti~~Ur: TRANSPACKLTDA.

**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.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

**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 y 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; productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación 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”.**

**Referente a 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., 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, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios de la clase 39 que distingue la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la clase 16 que ampara la marca cuestionada cuales son: revistas, folletos, periódicos, etc., son bien diferentes, para predicar que exista riesgo de confusión o de asociación.*

*Además, considerando que el consumidor medio que compra una revista, un folleto, un libro o un periódico, es distinto a aquel que solicita o adquiere el servicio de transporte, embalaje o almacenamiento de mercancías, sumado a ello, que*

**la finalidad de los productos y servicios, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, difieren ostensiblemente, debe concluirse que no afecta el origen empresarial de las mismas, ni crea riesgo de confusión alguno para el consumidor.**

**En consecuencia, estima esta Sala que los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron analizados por la Administración acertadamente, conforme a derecho.**

**2º- Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta conducente 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 incursa 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, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.*

*En el presente caso, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial siguientes:*

*Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por Escritura Pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (folio 39).*

*Resolución No. 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta “TRANSPACK” clase 39 a la demandante, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (folio 50).*

*Resolución No. 07590 del 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.*

*Documento donde consta comunicaciones expedidas por Dow Química de Colombia S.A. del 9 de diciembre de 1987, Federación Nacional de Cafeteros del 17 de diciembre de 1987, Ernst & Whinney de 1987, Xeros de Colombia S.A. del 7 de octubre de 1985, Morrison-Knudsen Internacional Company.Inc. del 10 de diciembre de 1987, Richard R. Plamondon Dudget & Management Officer del 17 de junio de 1986, The Chase Manhattan Bank, N.A. del 3 de mayo de 1983, IBM de Colombia S.A. del 5 de mayo de 1982 (folio 72).*

*Certificación de COLOMSAT S.A. del 8 de noviembre de 2002, donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 (folio 75).*

*Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de TRANSPACK LTDA. desde hace 15 años a dicha Cámara. (folio 76).*

*Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana del 27 de junio de 2001, donde señalan la vinculación de TRANSPACK Ltda. a dicha cámara desde el año 1973. (Folio 78).*

*Certificación de la Cámara de Comercio Italiana del 5 de julio de 2001, donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997. (Folio 79).*

*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 80).*

*Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción, desde el año 1985.(Folios 81 a 82).*

*Certificados de empresas como VARIGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad. (Folios 83 a 85).*

*Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la Edición 1969 a 2002. (Anexos a folios 88 a 161).*

*Certificaciones de ECOPETROL donde consta el contrato celebrado con la Sociedad demandante desde el 22 de febrero de 1984 hasta el 21 de febrero de 2001, y dan fe que el servicio prestado durante dicho tiempo fue eficiente y oportuno. (Folios 277 y 278).*

***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 del tercero, en este caso 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.**

**3.- Sentados los presupuestos jurídicos contenidos en los numerales que anteceden, la Sala entra a analizar la notoriedad de los signos distintivos de la sociedad actora, toda vez que ésta 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 que merecen detención en su estudio: 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.*

*(...).*

*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 éste sea divulgado mediante la publicidad, exposiciones, redes de comunicación, etc..., 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 contemplado 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, más no en que la marca en conflicto pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por las razones anotadas en los numerales anteriores 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 transcrita 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 16ª.

**De las pruebas relacionadas en el considerando 2.- de esta providencia, 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 [...]** (negrillas fuera de texto).

Igualmente, la Sala recuerda que esta Sección<sup>5</sup> declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual actuaron las mismas partes, con la diferencia que tales actos y la clase de los servicios eran distintos a los que se debaten en esta oportunidad. En síntesis la citada providencia se refirió a los siguientes aspectos:

***“[...] El argumento esencial del actor consiste en afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto los derechos de exclusividad y uso que posee la empresa TRANSPACK LTDA sobre el nombre comercial, desde hace más de 33 años con un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que INTERNEXA S.A. se apropie de su good will, adquirido con trabajo, esfuerzo y dedicación al igual que ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado; igualmente manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a TRANSPACK LTDA. el registro de la marca y el depósito de enseña comercial respectivamente en las clases 36 y 16 de las cuales quiere desconocerse su propiedad y sus derechos adquiridos.***

***En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente.***

***En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con:***

- *Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por Escritura Pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (folio 39).*

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006. Rad.: 2003 – 00096. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón.

- *Certificados de desarrollo de páginas WEB para internet con Páginas Amarillas (2001) y Colomsat (1999).*
- *Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de TRANSPACK desde hace 15 años a dicha Cámara. (folio 74).*
- *Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana donde señalan la vinculación de TRANSPACK a dicha cámara desde el año 1973. (Folio 76).*
- *Certificación de la Cámara de Comercio Italiana donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997. (Folio 77).*
- *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 78).*
- *Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción. (Folios 79 a 80).*
- *Certificados de empresas como VARILGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad. (Folios 81 a 83).*
- *Certificado suscrito por el Gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAGES, TRANSPORTES INTERNACIONES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONES, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la Edición 1969 a 2002. (Anexos a folios 86 a 159).*

***Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real***

*de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.*

***Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso.***

***Ahora bien, la marca TRANSPACK (mixta) de la empresa INTERNEXA está diseñada dentro de un rectángulo dividido a la mitad y en una de las mitades se encuentra la palabra INTERNEXA junto con un gráfico como se muestra en el diseño que se observó anteriormente y en la otra aparece la palabra TRANSPACK. Por su parte el nombre comercial y marca de la empresa TRANSPACK se encuentra dentro de un cuadro atravesado de manera diagonal por una flecha dentro de la cuales se encuentran las palabras TRANS y PACK sin embargo los marcas se encuentran registradas como TRANSPACK como se observó en la página WEB de la Superintendencia de Industria y Comercio.***

***Las palabras TRANSPACK de las dos marcas son idénticas fonética, auditiva y ortográficamente además distingue el nombre comercial de la empresa TRANSPACK Ltda.***

***Para la sala el signo mixto de la empresa INTERNEXA es confundible con el signo y nombre comercial de la empresa TRANSPACK. En efecto, el signo en controversia hace pensar en una fusión o un acuerdo empresarial entre INTERNEXA y TRANSPACK.***

***Además, como las palabras TRANSPACK de las marcas en conflicto son de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, la asociación más lógica, en este caso, es de carácter empresarial.***

***Del cotejo de las marcas se concluye que la marca TRANSPACK (MIXTA) de la sociedad INTERNEXA como no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil.***

*Se concluye que la marca TRANSPACK (Mixta) de la sociedad INTERNEXA S.A. está incurso en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declararse nulos los actos administrativos acusados [...]” (negritas fuera de texto).*

Con posterioridad y en ese mismo sentido, esta Sección<sup>6</sup> en sentencia de 23 de septiembre de 2010, en la cual actuaron como partes TRANSPACK LTDA y INTERNEXA S.A., se declararon nulos igualmente los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con iguales signo pero en clases diferentes.

En este sentido, la Sala acoge plenamente los criterios adoptados en las providencias transcritas, toda vez que los elementos fácticos y jurídicos son idénticos a los que en esta oportunidad son materia de la *litis*.

Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la prueba de notoriedad de la marca TRANSPACK de la sociedad actora en el caso de autos, la Sala encuentra los siguientes documentos:

- Copia de la Resolución 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta TRANSPACK para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad actora (fl. 50).
- Copias auténticas de los depósitos de enseñas comerciales TRANSPACK, para distinguir seguros, negocios financieros, monetarios, inmobiliarios (fl. 51 y siguientes).

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2010. Rad.: 2003 – 00234. Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

- Copia de la Resolución 07590 del 28 de febrero de 2001, mediante la cual se concede el depósito del nombre comercial TRANSPACK para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad actora (fl. 54).
- Original del folleto de propaganda que distingue a TRANSPACK LTDA., con tierra, mar y aire, en el que se aprecia la propaganda utilizada y los colores empleados desde hace 35 años (fl. 63).
- Originales de los folletos de propaganda de la empresa TRANSPACK LTDA., en los que se vislumbra el uso de la marca TRANSPACK (fls. 55 a 73).
- Certificación de la sociedad COLOMSAT S.A. fechado el 8 de noviembre de 2002, donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 (fl. 75).
- Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de la sociedad TRANSPACK LTDA. a dicha Cámara, esto es, por más de 15 años.
- Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana de fecha 27 de junio de 2001, en donde se informa a vinculación de la sociedad TRANSPACK LTDA. a dicha cámara desde el año 1973 (fl. 76).

- Certificación de la Cámara de Comercio Italiana de fecha 5 de julio de 2001, donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997 (fl. 79).
- Documento en el cual la Cámara de Comercio de Bogotá exalta la labor cumplida por la sociedad TRANSPACK LTDA. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial (fl. 80).
- Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde dejan constancia de la vinculación financiera de la sociedad TRANSPACK LTDA. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción desde el año 1985 (fls. 81 a 82).
- Certificados de las empresas VARIGLOG, ARI-FRANCE, PANAVIA S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con la sociedad TRANSPACK LTDA. y destacan su cumplimiento y responsabilidad (fls. 83 a 85).
- Certificado expedido por Páginas Amarillas de Pública, sobre confirmación del registro de dominio de TRANSPACK LTDA. de [www.transpack.com](http://www.transpack.com) (fl. 74).

Del anterior material probatorio, el cual en su mayoría aparece en las sentencias referenciadas líneas atrás, la Sala advierte que con los mismos se desvirtúa los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, en el sentido de que la sociedad TRANSPACK LTDA, demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos **TRANSPACK**, en especial la publicidad de tales signos a través del Internet (fls. 165 a 200), circunstancia que permite concluir que con el

signo solicitado se puede inducir a error al público consumidor, esto es, al pensar que los signos con la denominación **TRANSPACK** prestan a su vez los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En otras palabras, se produce en el consumidor una confusión que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, pues si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria y lo consideró esta Corporación en otras decisiones.

Ahora bien, respecto a la solicitud que realiza la parte actora de que se le reconozca, determine, liquide y se pague los perjuicios materiales y morales, como bien se manifestó en las sentencias citadas, esta Sala estima que tal pretensión no tiene vocación de prosperidad, por cuanto no se acreditó prueba alguna que los establezca.

En este contexto, esta Sala declarara la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto de 2002, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **TRANSPACK (nominativa)**, a nombre de **INTERNEXA S.A.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por la razones expuestas en la parte motiva de este providencia.

**SEGUNDO.-** A título de restablecimiento del derecho, se **ORDENA** a la Superintendencia de Industria y Comercio **CANCELAR** el registro de la marca **TRANSPACK**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de **INTERNEXA S.A.**

**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.

#### **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.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
GONZÁLEZ**

**Presidente  
Consejero de Estado**

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA**

**Consejera de Estado**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ  
VALDÉS**  
Consejero de Estado

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO**  
Consejero de Estado