CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2009 00184** 00

Actor: **RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA.**

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado: INTER RAPIDÍSIMO S.A.

Referencia: Expresiones descriptivas. Posibilidad de registrar signos con expresiones descriptivas.

Nombre comercial. Uso **previo, personal, constante, real y efectivo** de un nombre comercial como requisito para oponerse al registro de otro similar o idéntico.

DECRETO 01 DE 1984

La Sala decide en única instancia la demanda de la sociedad **RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA.,** interpretada como interpuesta, en ejercicio de la acción de nulidad relativa contra las Resoluciones números 46769 del 21 de noviembre de 2008 y 55305 de 24 de diciembre de 2008, proferidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca y el nombre comercial **INTER RAPIDISIMO** (mixta), para distinguir servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A.

I.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso, por haberse iniciado antes de la entrada en vigencia del CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

2.1.- Pretensiones.

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución 46769 del 21 de noviembre de 2008 mediante la cual el Jefe de la División de Signos distintivo de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca mixta, esto es nominativa y figurativa, INTER RAPIDISIMO en la clasificación internacional de Niza N° 39 a la empresa INTER RAPIDISIMO S.A.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución 55305 del 24 de diciembre de 2008 mediante la cual el jefe de la División de Signos Distintos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el deposito del nombre comercial INTER RAPIDISIMO en la clasificación internacional de Niza números 35, 38 y 39 a la empresa INTER RAPIDISIMO S.A., expediente N° 08-134158.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del certificado de registro número 365870 correspondiente a la marca INTER RAPIDISIMO concedida a la empresa INTER RAPIDISIMO S.A.

CUARTA: que igualmente como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la

cancelación del certificado número 18966 correspondiente al registro del nombre comercial INTER RAPIDISIMO concedido a la empresa INTER RAPIDISIMO S.A.

QUINTA: que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en representación del señor Gustavo Valbuena Quiñones y/o quien haga sus veces y a LA NACION en representación del señor MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO a reconocer y pagar a la parte actora por perjuicios materiales causados que se tazan en la suma de Ciento Cincuenta Millones Moneda Corriente ($150'000.000,oo)[1]"

2.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

2.2.1. Que mediante Resolución N° 27442 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca RAPIDISIMO, para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA.

[1] Folios 13 a 14 del expediente.

2.2.2. Que el 8 de mayo de 2008 la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A., solicitó el registro de la marca INTER RAPIDISIMO (nominativa y figurativa) para distinguir productos y servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.3. Que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la SIC y, la sociedad RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA, radicó escrito de oposición.

2.2.4. Que no obstante lo anterior la SIC mediante Resolución 46769 del 21 de noviembre de 2008, y certificado 365870, concedió el registro de la marca INTER RAPIDISIMO a favor de la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A.

2.2.5. Que el 17 de diciembre de 2008 la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A. solicitó el registro del nombre comercial INTER RAPIDISIMO (mixto) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.6. Que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 55305 del 24 de diciembre de 2008 concedió el registro del nombre comercial INTER RAPIDISIMO a favor de la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A.

2.2.7. Que el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO a favor de la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A., ha perjudicado sus intereses, en tanto el público consumidor está asociando sus servicios con los de la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A., lo que se ve reflejado en las quejas por servicios que ellos no han prestado.

2.3.- Normas violadas y concepto de la violación

Considera la demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b), 136 literal a), 194 literales b) y c), y 195 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:

2.3.1. Que la SIC desconoció su obligación de proteger el derecho de la actora sobre la marca RAPIDÍSIMO, previamente registrada, y concedió el registro del signo INTER RAPIDISIMO, signo que: **I)** se asemeja a la marca concedida a su favor y cuya coexistencia en el mercado ha causado confusión en el público consumidor**;** y por tanto **II)** carece de distintividad.

2.3.2. Que se ha la SIC olvidó que un nombre comercial no es registrable cuando su uso sea susceptible de causar confusión sobre: **I)** la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con este nombre; y **II)**

procedencia empresarial, origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice.

III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. La **Nación- Superintendencia de Industria y Comercio** presentó escrito de contestación de la demanda para defender la legalidad de los actos administrativos demandados[2], argumentando lo siguiente:

3.1.1. Que los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

3.1.2. Que contrario a lo afirmado por el actor los signos enfrentados son marcas y no nombres comerciales, y que frente a las solicitudes de registro de marca para las clases 35 y 39 no hubo oposición ni se agotó vía gubernativa.

3.1.3. Que se concedió el registro de la marca censurada, al no encontrar riesgo de confusión en el mercado, además por cuanto los signos enfrentados gozan de suficiente distintividad y, no presentan semejanzas o similitudes visuales, fonéticas ni ideológicas.

[2] Folios 105 a 118 del expediente.

3.1.4. Que los signos enfrentados son disimiles y cada uno contiene características propias que permiten al consumidor diferenciarlos en el mercado y determinar su origen empresarial.

3.1.5. Que al no existir identidad entre los signos no es necesario analizar los productos que amparan.

3.2. El tercero interesado, sociedad INTER RAPIDISIMO S.A., presentó contestación de demanda en los siguientes términos[3]:

3.2.1. Que en la resolución mediante la cual se concedió el registro de la marca RAPIDISIMO (mixta) se indicó que la parte denominativa era una expresión descriptiva para la clase de servicios que identifica, sin embargo en razón a que los demás elementos del signo le otorgan distintividad, se concedió el registro.

3.2.2. Que como consecuencia de lo anterior, el actor no puede entender que tiene un derecho exclusivo sobre la expresión RAPIDISIMO.

3.2.3. Que la sociedad INTER RAPIDISIMO S.A., ha obtenido reconocimientos como:

[3] Folios 87 a 99 del expediente.

- ISO 9001.
- Certified Management System IQNET.
- Sello FENALCO de ética mercantil.
- Premio de la revista poder Dinamismo Empresarial 2010.

3.2.4. Que contrario a lo afirmado por la actora, las sociedades titulares de los signos en conflicto, han coexistido de manera pacífica usando la expresión RAPIDÍSIMO, que como se dijo es débil para la clase que están registrados. Que solo hasta la concesión del registro marcario la actora argumenta un detrimento patrimonial.

3.2.5. Que al realizar un examen entre los signos en conflicto se puede concluir que existen elementos que otorgan a cada uno distintividad suficiente para coexistir en el mercado sin hacer incurrir en error o confusión al público consumidor.

3.2.6. Que adicionalmente existe una indebida acumulación de pretensiones en tanto se están tramitando en un mismo expediente ordinario, actos tramitados en expedientes administrativos diferentes, esto es, el de registro de una marca y el de depósito de un nombre comercial. Concluye que en razón a que los hechos y desenlaces jurídicos son diferentes, tales pretensiones deberían manejarse en expedientes separados.

3.2.7. Que la demanda de nulidad y restablecimiento no debió ser admitida por cuanto se presentó por fuera del término de 4 meses de que trata la normativa respectiva.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las partes demandante[4] y demandada[5] presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. En igual sentido lo hizo el tercero interesado[6].

El Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 142-IP-2013 de fecha 3 de octubre de 2013[7], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia

[4] Folios 184 a 189 del expediente.
[5] Folios 190 a 199 del expediente.
[6] Folios 178 a 183 del expediente.
[7] Folios 202 a 214 del expediente.

comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

> ***1.*** *Un signo puede ser registrado como marca y como nombre comercial, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.*
>
> ***2.*** *Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el* ***nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) fue solicitado para registro****, determinar si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.*
>
> *Las causales de irregistrabilidad del artículo 194 aplican "cuando su uso sea susceptible de causar confusión", por lo que dicho aspecto guarda una relación directa con el riesgo de confusión con otros signos distintivos entre el público consumidor, tales como las marcas o las denominaciones de origen.*
>
> *En el presente caso, el demandante está solicitando la nulidad de la Resolución que concedió el registro de un nombre comercial por ser confundible con la marca* ***RAPIDÍSIMO****. En ese sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial.*
>
> *Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Oficina*

Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confundible con otro signo distintivo, como se desarrollará en el siguiente punto de la presente ponencia.

Además, el Juez Consultante deberá analizar para efectos del registro, si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, tomando en consideración que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

A efectos de analizar la eventual nulidad del registro del nombre comercial, se deberá tomar en cuenta que no pueden registrarse como nombre comercial un signo, cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre y cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (artículo 194).

***3.** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos confrontados.*

***4.** En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos confrontados pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.*

***5.** Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén*

acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el Juez Consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

***6.** Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a distintas clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.*

*El Juez consultante deberá tomar en cuenta que el **nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto)** solicitado a registro distingue actividades comerciales de las Clases 35, 38 y 39[8]: "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina", "mensajería y telecomunicaciones", "transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes", respectivamente.*

***7.** Le corresponde a la Autoridad Nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión.*

***8.** El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.*

VI.- CONSIDERACIONES

[8] Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 38: Telecomunicaciones.
Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca INTER RAPIDISIMO para amparar productos comprendidos en las Clase 38 y 39 de la Clasificación internacional de Niza a la sociedad Inter Rapidísimo S.A., por cuanto sus elementos denominativo y gráfico le imprimen la suficiente distintividad.

6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

DECISIÓN 486

"(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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;

(…)

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;

(…)

Artículo 150*.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*
(…)

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 194.- *No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:*

(…)

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

(…)

***Artículo 195**.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.*

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

(…)".

6.3.- El presente caso está orientado a determinar si la concesión en registro del signo INTER RAPIDISIMO, como marca y el deposito del nombre comercial, desconoció lo dispuesto en la normativa andina, esto es, si se concedió el registro y se depositó un nombre comercial incursos en causal de irregistrabilidad.

Los actos acusados adoptaron las siguientes decisiones:

- Resolución N° 46769 del 21 de noviembre de 2008: Concedió el registro de la marca mixta INTER RAPIDISIMO, para amparar

servicios comprendidos en la Clase 39, en el trámite del expediente administrativo número 08 35088 0.

- Resolución N° 55305 del 24 de diciembre de 2008: concedió el depósito del nombre mixto INTER RAPIDISIMO, para amparar servicios en la Clase 35, en el trámite del expediente administrativo N° 08 134158.

Teniendo en cuenta lo anterior procede la Sala a analizar la viabilidad de la acumulación de las pretensiones, en tanto los actos acusados fueron expedidos en expedientes administrativos diferentes.

6.3.1. Cuestión Previa

6.3.1.1. Oposición en sede administrativa como requisito de procedibilidad de la impugnación judicial de un registro marcario

Al respecto la sala ha sostenido que, de conformidad con la normatividad imperante y con la interpretación que de ella ha efectuado el Tribunal Andino de Justicia, tal planteamiento carece por completo de fundamento por cuanto:

> *"(…) no existe una norma jurídica que establezca expresamente tal efecto ni que permita derivarlo por vía de interpretación y porque tal postura riñe con la comprensión del integral y oficioso del examen de registrabilidad que ha planteado la jurisprudencia andina. Ciertamente, de una parte, tal efecto restrictivo del derecho de acceso a la*

administración de justicia e inhibitorio del derecho de solicitar la nulidad de los registros marcarios concedidos consagrado por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000[9] carece de una base normativa que permita fundamentar su reconocimiento; no siendo procedente, entonces, derivar su existencia por vía de interpretación. De otro lado, de ninguna de las normas que regula el procedimiento de registro, contenido en el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 de 2000, ni de su interpretación sistemática, resulta viable derivar razonablemente dicha interpretación. Tal como está configurado en el ordenamiento comunitario, antes que ***una carga****, de cuyo incumplimiento se puedan derivar consecuencias procesales negativas para quien sea titular de un interés legítimo en oponerse al otorgamiento de una marca solicitada y no lo haga, la posibilidad de formular su oposición constituye* ***una facultad****, que no busca más que establecer un mecanismo procesal apto para reforzar en sede administrativa la protección conferida a la propiedad marcaria mediante el reconocimiento de la oportunidad de precaver un litigio judicial que posibilite una respuesta pronta de la autoridad administrativa competente. De aquí que no pueda, entonces, equipararse el ejercicio de esa facultad a una suerte de requisito de procedibilidad para acudir posteriormente a la justicia administrativa, ni sea tampoco un elemento condicionante de la legitimación en la causa por activa. En últimas, como lo sostuvo recientemente esta Sala de Decisión, "habida cuenta de que los actos administrativos, cuya nulidad se depreca, son de aquellos que conceden el registro de una marca, conforme se dijo anteriormente, lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad, haya o no participado durante la actuación administrativa"[10]. Finalmente, destaca esta Corporación que según ha sido interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, al proceder de oficio (o sin estar condicionado a los cargos que formule un*

---

[9] **Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

[10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 2015, Rad. No. 2006-00232-00. C.P.: María Elizabeth García González.

*tercero), **el examen de registrabilidad debe ser integral,** con independencia de la eventual intervención de un tercero que se oponga a la solicitud; circunstancia que justifica la autonomía del derecho a impugnar el registro otorgado"*[11].

Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Andino ha sostenido que:

"La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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"[12].

Por lo anterior, es claro para la Sala que la falta de oposición de la parte demandante durante el trámite de registro no impide la posterior impugnación judicial de la marca otorgada. En consecuencia, se procede con el análisis del caso objeto de estudio.

6.3.1.2. Acumulación de pretensiones

[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de marzo de 2016, Rad. No. 2006-00047. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
[12] Proceso 180-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial No. 1476 de 16 de marzo de 2006.

De conformidad con el artículo 145 del C.C.A., procederá la acumulación de pretensiones y procesos, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil.

Así pues por remisión expresa del C.C.A., debemos acudir al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal vigente al momento de interposición de la demanda, cuyo texto es el siguiente:

> *"Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:*
> *1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.*
>
> *2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
>
> *3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.*
> *En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias.*
>
> *También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.*
> *En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1º del artículo 157.*
>
> *Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres*

numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa".

De la lectura de la norma arriba transcrita, la Sala encuentra que: **I)** la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las pretensiones de la demanda; **II)** las pretensiones no se excluyen entre sí; y **III)** las pretensiones deben tramitarse por el mismo procedimiento, esto es, a través del proceso ordinario.

6.3.1.3. Reconocimiento y pago de perjuicios materiales

Si bien es cierto la demanda se presentó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Despacho Sustanciador interpretó que fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, contenida en el artículo 172 de la decisión 486 de 2000 cuyo texto es el siguiente:

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(…)

De lo anterior se desprende que estamos frente a una acción contemplada por una norma supranacional, que tiene por finalidad la declaratoria de nulidad de un registro, cuyo término de caducidad es de cinco (5) años.

Así las cosas, se advierte que la finalidad exclusiva de esta acción no es otra que la declaratoria de nulidad, es decir, por esta vía no es procedente el reconocimiento y pago de perjuicios materiales.

Ahora bien el auto admisorio de la demanda, de fecha 23 de marzo de 2010, fue debidamente notificado y contra éste la parte actora no interpuso recurso alguno, con lo cual se puede concluir que la parte consintió que se interpretara que la demanda se ejerció a través de la acción de nulidad relativa.

Por lo anterior, ante la eventual declaratoria de nulidad de los actos censurados, no habrá necesidad de hacer pronunciamiento relativo al reconocimiento y pago de perjuicios causados a la actora.

6.3.1.4. Caducidad de la acción

Como se dijo en párrafos precedentes, la caducidad de la acción de nulidad relativa, de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es de cinco (5) años.

Teniendo en cuenta que los actos acusados fueron proferidos en 2008 y la demanda fue interpuesta en 2009, se tiene que fue presentada en tiempo.

6.4. Caso concreto

El problema jurídico, en el presente asunto consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca y el depósito nombre comercial INTER RAPIDISIMO estando incurso en causal de irregistrabilidad.

Así las cosas el problema jurídico debe ser abordado analizando: **I)** el registro de la marca mixta; y **II)** el depósito del nombre comercial.

6.4.1. Registro de la marca

Teniendo en cuenta que el signo *sub examine* es de carácter mixto, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones:

Los signos mixtos están compuestos por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al

unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado.[13]

No sobra precisar además, que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos).

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que:

> *"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)".* [14]

También ha manifestado:

> *"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los*

[13] **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.
[14] **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)'. (Sentencia del proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro".[15]

En cuanto concierne a los signos descriptivos, lo primero que debe señalarse es que ellos no tienen poder distintivo por cuanto confunden los productos o servicios que van a identificar con sus características o propiedades.

Sobre el particular el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere a la irregistrabilidad de signos descriptivos en los siguientes términos:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".

Al respecto el Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo es preguntarse *"cómo es"* el producto o servicio que se pretende registrar, y si la respuesta

[15] **Proceso 50-IP-2005.** Marca: "CANALETA 90". Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005.

espontánea, es igual a la designación de ese producto o servicio, habrá lugar a confirmar su naturaleza descriptiva.[16]

No obstante lo anterior, el titular de una marca que incluya palabras, prefijos, sufijos, terminaciones o raíces de uso común, que de alguna manera sean descriptivas de los productos o servicios que amparen, no podrá impedir que los terceros las utilicen en la conformación de otras marcas, cuando el conjunto resultante sea distinto a la marca registrada.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

> "*Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión*."[17]

Por lo anterior se afirma que al momento de realizar el examen de registrabilidad de marcas que contienen elementos comunes o

---

[16] **Proceso 27-IP-2001**, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

[17] **Proceso 70-IP-2005**. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005, marca: "US ROBOTICS". **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

descriptivos, no deben ser considerados dentro del examen pues la distintividad deberá ser buscada en elementos diferentes que integren el signo.

A parte de lo expuesto, es pertinente señalar que la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos se explica por la necesidad de evitar que el titular de una marca de tal naturaleza se apropie en exclusiva de la posibilidad de comercializar productos o servicios que tengan las mismas características y propiedades y, además de ello, por la necesidad de evitar que los consumidores puedan creer que todos esos productos o servicios tienen el mismo origen empresarial.

En el asunto objeto de estudio tenemos que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 46769 concedió el registro de la marca INTER RAPIDISIMO para amparar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación internacional de Niza (según el modelo adjunto):

Ahora bien, los servicios comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza son los siguientes:

- Transporte.
- Embalaje y almacenamiento de mercancías.
- Organización de viajes.

Así las cosas, en razón a que la causal de irregistrabilidad alegada por la parte actora es la vulneración a sus derechos de propiedad industrial, por cuanto le fue concedido de manera previa el registro de la maca RAPIDISIMO, La Sala debe analizar si el registro de la marca INTER RAPIDISIMO vulnera lo dispuesto en la normativa andina vista previamente.

A efecto de lo anterior, se hace necesario analizar el carácter descriptivo de la palabra RAPIDÍSIMO, la cual comparten los signos en disputa, para amparar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como se dijo en líneas precedentes, a efecto de determinar el carácter descriptivo de una o varias expresiones contenidas en un signo solicitado en registro, se debe preguntar cómo es el servicio y, en el presente caso que se pretenden amparar servicios de embalaje y transporte de mercancías, el hecho que la respuesta sea RAPIDISIMO, hace que la expresión sea descriptiva.

En esa medida se concluye que la expresión RAPIDISIMO es descriptiva para amparar servicios en la clase 39, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, debe evitarse que el titular de una marca de tal naturaleza se apropie en exclusiva de la posibilidad de comercializar servicios que tengan las mismas características y propiedades.

Ahora bien, si bien es cierto en principio las marcas que incluyan expresiones que resulten descriptivas no son susceptibles de ser registradas, la jurisprudencia del Tribunal Andino, reiterada por esta Sala de Decisión, ha concluido que se pueden conceder en registro este tipo de signos siempre que el conjunto resultante sea diferente a la marca registrada.

En el presente caso tenemos que los signos enfrentados son los siguientes:

Así las cosas, siguiendo las reglas del Tribunal de la Comunidad Andina tenemos, que si bien es cierto los signos solicitados en registro contienen la misma expresión de descriptiva RAPIDISIMO, es en

razón a los demás elementos que la componen que se puede conceder su registro.

Ahora bien, lo anterior se traduce en que los signos objeto de estudio son de los que la jurisprudencia ha denominado como marcas débiles:

> *"El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva."*[18].

Teniendo en cuenta que la marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud.

Por último, en razón a que lo alegado por el demandante es la irregistrabilidad del signo solicitado, por violación a los derechos de propiedad intelectual adquiridos de manera previa, se hace necesario realizar el examen de confundibilidad entre los signos enfrentados.

Sea lo primero advertir que estamos en presencia de dos signos mixtos, en los cuales el elemento predominante o de mayor recordación es el denominativo; pero en razón a que dicho elemento es

[18] Sentencia del 28 de enero de 2016. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Demandante: Pasta Zara S.P.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

una expresión descriptiva, dicha expresión debe eliminarse de este examen.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que analizar los signos enfrentados como si fueran gráficos. En virtud de lo anterior la Sala concluye que, en principio, no existe riesgo de confusión pero se procederá a analizar los signos así:

Marca previamente registrada

Marca solicitada en registro

En efecto, los signos no ofrecen lugar a confusión por cuanto de un lado tenemos que la marca previamente registrada evoca a un motociclista en marcha, y por el otro tenemos que el signo solicitado en registro evoca a una persona, en movimiento, con un sobre.

En virtud de lo expuesto, la Sala no accederá a la pretensión contentiva de declaratoria de nulidad de la Resolución N° 46769 del 21 de noviembre de 2008, por cuanto lo anterior se traduciría en permitir la

apropiación en exclusiva de la palabra RAPIDISIMO, la cual resulta descriptiva para amparar servicios en la Clase 39 de la clasificación Internacional de Niza.

6.4.2. Protección del nombre comercial

Al respecto, la Decisión 486 de 2000 consagra que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa su uso o las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa.

Así mismo la norma antes referida señala en qué casos no podrá registrarse como nombre comercial un signo que este comprendido en alguno de los siguientes casos:

(…)

- *cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;*

- *cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…)*

Agrega la citada norma que los países miembros podan exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales y, podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

En desarrollo de lo anterior, ésta Sala de Decisión ha concluido que: "*quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su* ***uso personal, constante, real y efectivo*** *con anterioridad al registro de una idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación"*[19]*.*

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario acudir al material probatorio allegado al expediente, en el cual se pretende demostrar el uso previo del nombre comercial Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda.

Lo anterior por cuanto la sociedad actora asegura que con el registro del nombre comercial INTER RAPIDISIMO S.A., se puede generar confusión en el público consumidor, con lo cual se afectaría la actividad de su empresa.

[19] Sentencia del 28 de enero de 2016. M.P.: María Elizabeth García González. Demandante: Simón Vigoda Miller. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Destaca la Sala que, a efecto de demostrar el uso nombre comercial solo fue allegado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda., del cual se desprende que el 15 de enero de 2002 la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante matricula número 830096703-2, registró a la mencionada sociedad en su base de datos.

Al respecto, la Sala en la jurisprudencia citada en párrafos precedentes aclaró que "*el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las facturas comerciales y demás documentos probatorios, sirve para demostrar el uso del nombre y enseña comercial*"[20].

Ahora bien, comoquiera que del material probatorio que reposa en el expediente no se evidencia el ***uso personal, constante, real y efectivo*** del nombre comercial Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda., no se encuentra razón para concluir que la concesión del registro del nombre comercial INTER RAPIDISIMO S.A., vulnere los intereses de la sociedad actora, razón por la que tampoco se encuentra vulnerada la norma comunitaria.

[20] Ibídem.

Así las cosas, la Sala en la parte resolutiva de la presente providencia negará las pretensiones de la demanda.

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,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS.

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

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS **MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO **GUILLERMO VARGAS AYALA**