



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

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

**CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**REF: Radicación No. 11001032400020100019000.**

**Actora: AVANTEL S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

**Tercero interesado: SOCIEDAD MODULAR MINING SYSTEMS, INC.**

**Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – CONEXIDAD COMPETITIVA. MARCAS EN CONFLICTO: DISPATCH Y DISPATCH – INEXISTENCIA DE RELACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad **AVANTEL S.A.**, 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 de Naciones, en contra de la Resolución 24275 de agosto 8 agosto de 2007, expedida por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se concedió el registro de la marca **DISPATCH (nominativa)**, a nombre de la sociedad **MODULAR MINING SYSTEMS, INC.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 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. 23 a 49), el apoderado judicial de la sociedad **AVANTEL S.A.**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

*“2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número veinticuatro mil doscientos setenta y cinco (24275) del ocho (8) de agosto de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el registro de la marca DISPATCH (nominativa), para distinguir **“servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; entretenimiento o instrucción en el uso y operación de sistemas de control electrónico en operaciones de minería y ferrocarriles**, en donde los mencionados sistemas comprenden una computadora digital, terminales de input/output, consolas de monitoreo, aparatos de posicionamiento abordo, y computadoras abordo asociadas con camiones, palas, trituradoras, carros de rieles, locomotoras y equipo relacionado utilizado dentro de operaciones de minería en un sistema de ferrocarril para recibir y mostrar información remota desde la computadora digital mencionada, y equipo para telemetría de datos para vincular los aparatos y computadoras de abordo mencionadas con la mencionada computadora digital”, servicios estos de la clase 41 Internacional, a favor de la Sociedad Modular Mining Systemas, INC.*

*2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar nula la resolución veinticuatro mil doscientos setenta y cinco (24275) del ocho (8) de agosto de dos mil siete (2007), proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.*

*2.3. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, el archivo de la solicitud de registro de la marca DISPATCH (nominativa) para distinguir*

*servicios de la clase 41 Internacional a favor de la Sociedad Modular Mining Systemas, Inc.*

*2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia” (Negrillas fuera de texto. Fls. 24 y 25).*

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

Manifestó que el día 8 de junio de 2006, la sociedad **MODULAR MINING SYSTEMS INC.**, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo, **DISPATCH (nominativa)** para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 570 de 30 de noviembre de 2006, frente al cual no se presentaron oposiciones.

Aseguró que a través de la Resolución 24275 de 8 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **DISPATCH (nominativa) para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.**

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

Afirmó que al conceder el registro de la marca DISPATCH (nominativa), la administración no tomó en cuenta los antecedentes de la referida marca, puesto que con antelación al registro concedido, existía registrada la **marca DISPATCH (nominativa), en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza**, cuya titularidad ostenta la sociedad demandante.

Indicó que el acto administrativo cuya nulidad se pretende viola el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que las marcas en conflicto corresponden a clases correlacionadas, lo cual genera un real riesgo de asociación y confusión al distinguir servicios similares y compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

Precisó que la decisión de la administración genera que los consumidores no tengan la oportunidad de diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios, de manera que se haría nugatoria su facultad de escoger libre y adecuadamente entre ellos.

Anotó que los signos enfrentados protegen servicios relacionados con telecomunicaciones, los cuales, en su entender, cumplen con la función principal de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos.

Señaló que las marcas cuentan con las características para ser unificados como elementos estratégicos y soluciones tecnológicas aplicables en el mejoramiento y efectividad de procesos relacionados con las diferentes actividades económicas, así como el servicio protegido por la marca de la sociedad Modular Mining Systems, Inc, al igual que los servicios prestados por la sociedad Avantel S.A., titular de la marca DISPATCH, que incluye monitoreo y reconocimiento de posiciones basados en GPS.

Expuso que *“el consumidor habitual al conocer los servicios prestados por la marca DISPATCH de la sociedad Modular Mining Systems Inc., fácilmente asimilará que se trata de un nuevo servicio más avanzado, prestado por la sociedad Avantel S.A. para ser aplicado en nuevas actividades y negocios, generando así una confusión y un error en cuanto al origen empresarial de los servicios ofrecidos”*.

Consideró que las marcas solicitadas se encuentran estrechamente relacionadas, dado que su significado sonoro y fonético es idéntico, otorgando a ambos signos un mismo aspecto visual, por lo que el signo registrado por la demandada carece de distintividad.

Finalmente, sostuvo que el acto acusado desconoció el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto *“es fácil establecer que la marca DISPATCH no es apta para distinguir en el mercado servicios de la clase 41 internacional de Niza a favor de Modular Mining Systems, Inc., ya que la naturaleza de los servicios y la relación existente con los servicios de la marca previamente registrada es un obstáculo directo para su registro”*.

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

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

Manifestó que con la expedición de la resolución acusada por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina de Naciones.

Adujo que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución 24275 de 8 de agosto de 2007, concediendo el registro de la marca DISPATCH (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que el signo en conflicto cumple con los requisitos legales exigidos por la normativa comunitaria, esto es, tienen fuerza distintiva. Agregó que resulta

irrelevante el análisis de las semejanzas entre los signos en controversia, habida cuenta que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos de clases distintas y son fácilmente diferenciables para el consumidor.

Alegó que las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas y cuya naturaleza y finalidad resultan ser disimiles, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo conduzca a pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial; que exista una vinculación jurídica o económica entre los titulares, sin que genere confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos.

Expuso que de la simple confrontación objetiva de los productos y la aplicación de los criterios atrás señalados se concluye, sin lugar a dudas, que pertenecen a distintas clases dentro de la nomenclatura internacional, esto es, no están estrechamente relacionados entre sí, por lo que no suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos.

## **II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MODULAR MINING SYSTEMS, INC..**

Notificado en debida forma el tercero con interés en las resultas del proceso, el apoderado de la sociedad Modular Mining Systems, Inc. contestó la demanda presentada.

Manifestó que la marca DISPATCH (nominativa) a nombre de la sociedad Avantel S.A. en la clase 38, no causa riesgo de confusión ni asociación con la marca DISPATCH (nominativa) en la clase 41 de propiedad de la sociedad Modular Mining Systems, Inc., toda vez que las diferencias de servicios a distinguir por cada una de los signos permite que convivan pacíficamente en el mercado.

Adujo que si bien es cierto que las marcas comparten la misma denominación, también lo es que los servicios que distinguen son diferentes y no representan ningún riesgo de confusión para el consumidor.

Aseguró que la especialidad de los servicios a distinguir por las marcas en conflicto hace que no compartan la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización no convergen.

Alegó que no es cierto que los servicios de telecomunicaciones en la clase 38 y los de educación, formación y demás señalados en la clase 41, estén relacionados al transmitir datos mediante equipos electrónicos; agregó que la finalidad de cada uno de los servicios que ampara va dirigido a consumidores especializados, por lo que no es lo mismo *“desear comunicarse con una persona que desear aprender acerca de las operaciones mineras”*.

Finalmente y en relación con presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio sí le dio aplicación, lo anterior por cuanto la marca DISPATCH para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 y la marca DISPATCH para distinguir servicios comprendidos en la clase 38, no guardan ninguna conexión competitiva, además su finalidad no es la misma y los consumidores son especializados.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 216-IP-2014 de fecha 30 de octubre de 2014 (fls. 124 a 140), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

*“PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que **no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.***

*Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial **y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.***

*SEGUNDO: El Tribunal verifica que **los signos confrontados son idénticos.***

*TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, **es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios** expuestos en la presente interpretación prejudicial.*

*CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.*

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente” (Negritas fuera de texto).*

#### **IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Mediante auto de 25 de agosto de 2015 (fl. 142), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró, en esencia, los argumentos de defensa. La actora, el tercero con interés en las resultas del proceso y el Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

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

### **V.1.- EL PROBLEMA JURÍDICO.**

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **AVANTEL S.A.**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 24275 de agosto 8 agosto de 2007, expedida por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se concedió el registro de la marca **DISPATCH (nominativa)**, a nombre de la sociedad **MODULAR MINING SYSTEMS, INC.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, la actora afirmó que el acto administrativo es nulo, pues concede el registro de la marca en comento, pese a estar incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que *“las marcas en conflicto corresponden a clases correlacionadas, lo cual genera un real riesgo de asociación y confusión al distinguir servicios relacionados y compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad”*.

Aunado a lo anterior, sostuvo que el acto acusado desconoció el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la marca DISPATCH no es apta para distinguir en el mercado servicios de la clase 41 internacional de Niza a favor de Modular Mining Systems, Inc., por cuanto *“la*

*naturaleza de los servicios y la relación existente con los servicios de la marca previamente registrada es un obstáculo directo para su registro”.*

Las marcas nominativas a cotejar son las siguientes:

<b>SIGNO SOLICITADO</b>	<b>MARCA REGISTRADA</b>
DISPATCH (nominativa)	DISPATCH (nominativa)
A nombre de sociedad Modular Mining Systems, Inc.	A nombre de la sociedad Avantel S.A.
Clase <b>41</b> de la Clasificación Internacional de Niza	Clase <b>38</b> de la Clasificación Internacional de Niza se

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en la presunta correlación de clases, es preciso relacionar cuáles son dichos servicios, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la Interpretación Prejudicial 216-IP-2014 de fecha 30 de octubre de 2014:

<b>SERVICIOS DE LA CLASE 41</b>
Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; entretenimiento o instrucción en el uso y operación de sistemas de control electrónico en operaciones de minería y ferrocarriles, en donde los mencionados sistemas comprenden una computadora digital, terminales de input/output, consolas de monitoreo, aparatos de posicionamiento abordo, y computadoras abordo asociadas con camiones, palas, trituradoras, carros de rieles, locomotoras y equipo relacionado utilizado dentro de operaciones de minería en un sistema de ferrocarril para recibir y mostrar información remota desde la computadora digital mencionada, y equipo

para telemetría de datos para vincular los aparatos y computadoras de abordo mencionadas con la mencionada computadora digital.

### **SERVICIOS DE LA CLASE 38**

Telecomunicaciones

## **V.2.- LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO.**

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente:

*“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”.*

## **V.3.- EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.**

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, 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, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma 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>.

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 de Naciones 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, ya

---

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

<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*”.

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”.*

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, además de la relación y conexidad entre los mismos.

#### **V.5.- EL CASO CONCRETO.**

### **V.5.1. Notoriedad del signo DISPATCH.**

En primer lugar, estima la Sala que se debe determinar si la marca DISPATCH, concedida a favor de la parte actora para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, es notoria, para, posteriormente, poder realizar el cotejo pertinente que permita establecer si no debía haberse concedido el registro de la marca en comento a favor de la sociedad Modular Mining Systems, Inc, para distinguir productos de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, dispone que *“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”*.

Por su parte, el artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como:

- 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.

En el *sub lite*, la Sala observa que la marca DISPATCH no es notoriamente conocida, pues, de una parte, tal hecho no se desprende del plenario y, de otra, la parte actora no aportó elemento probatorio que permita advertir tal circunstancia y que, por ende, impida el análisis de confundibilidad que se propone.

Por lo anterior, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto.

#### **V.5.2. Comparación ortográfica y fonética.**

De la confrontación directa que se hace entre el signo DISPATCH y el signo de igual denominación previamente registrado a favor de la actora, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética, en tanto ambos vocablos se escriben y pronuncian de manera idéntica.

#### **V.5.3. Comparación Ideológica**

De otra parte, la Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues el vocablo DISPATCH que las compone es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismo ni genera un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina hizo la siguiente mención en la interpretación prejudicial respecto de los términos en idioma extranjero y las palabras de fantasía:

***“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.***

*A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso”<sup>4</sup>* (Negrillas fuera de texto).

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto el vocablo DISPATCH que las compone es idéntico.

#### **V.5.4. Riesgo de confusión y/o asociación.**

Sin perjuicio de la identidad ortográfica y fonética entre las marcas, para la Sala resulta necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor, esto es, realizando el respectivo análisis de riesgo de confusión y/o asociación como bien lo ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras, en la siguientes Interpretaciones Prejudiciales:

- **Interpretación Prejudicial 097-IP-2003:**

***“En el análisis para la concesión de marcas idénticas, pero pertenecientes a clases de nomenclátor distintas, es necesario que el juez tome en cuenta la relación entre los productos o servicios, su naturaleza, fines, canales de comercialización y vías de publicidad con el fin de establecer si existe el riesgo de confusión...”*** (Negrillas fuera de texto).

- **Interpretación Prejudicial 094-IP-2010:**

---

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2013. 15 de marzo de 2013. Marca: “TAXI DRIVER”.

***“El hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad”*** (Negrillas fuera de texto).

En este sentido y sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la 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 del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.*

*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 generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.*

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a la identidad o semejanza entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos: la Sala encuentra que las marcas DISPATCH y DISPATCH son idénticas pero distinguen servicios diferentes.

En efecto, en el caso *sub examine*, el registro de la marca DISPATCH, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., distingue servicios de **“educación; formación; esparcimiento; actividades**

deportivas y culturales; **entretenimiento o instrucción en el uso y operación de sistemas de control electrónico en operaciones de minería y ferrocarriles**, en donde los mencionados sistemas comprenden una computadora digital, terminales de input/output, consolas de monitoreo, aparatos de posicionamiento abordo, y computadoras abordo asociadas con camiones, palas, trituradoras, carros de rieles, locomotoras y equipo relacionado utilizado dentro de operaciones de minería en un sistema de ferrocarril para recibir y mostrar información remota desde la computadora digital mencionada, y equipo para telemetría de datos para vincular los aparatos y computadoras de abordo mencionadas con la mencionada computadora digital”, en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se otorgó previamente al signo DISPATCH, cuyo titular es la actora, fue para identificar **“telecomunicaciones”** en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas.

En efecto, mientras que la marca cuyo registro se concedió a favor de la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., **“comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas”**<sup>5</sup>; la marca previamente registrada distingue **“los servicios que permitan la comunicación, por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular: la conversación entre dos personas; la transmisión de mensajes entre dos personas; la comunicación oral o visual (radio y televisión)”**<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> No explicativa de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>6</sup> No explicativa de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe resaltar que con la marca registrada se pretende amparar el servicio de **educación, formación o instrucción en el uso y operación de sistemas de control electrónico en operaciones de minería y ferrocarriles** y que la sociedad Avantel S.A. a través de su signo protege servicios que tienen por finalidad el **suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones**.

Sobre el particular, estima la Sala necesario advertir que la sociedad Modular Mining, Inc, es una empresa privada que desarrolla, fabrica, comercializa y presta servicios de gestión de equipos de minería, en especial, en la industria tecnológica de gestión de flotas de carga, a través de la optimización en la asignación de camiones a punta de carga y descarga en minas a cielo abierto.

Por su parte, Avantel S.A. es una empresa de telecomunicaciones, inicialmente constituida como una compañía de telefónica a larga distancia, sin embargo en la actualidad presta sus servicios para proporcionar internet, y ofrece servicios de voz sobre una IP para clientes residenciales y números gratuitos, además de redes de voz y datos para clientes empresariales.

De esta manera, para la Sala resulta claro que una cosa es el otorgamiento de un registro para identificar servicios relacionados con la enseñanza, formación e instrucción en sistemas de gestión de equipos de minería y ferrocarril y otra, muy distinta, amparar servicios que permitan la comunicación entre personas.

Ahora bien, señala el actor que los servicios relacionados con telecomunicaciones, cumplen con la función principal de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos.

Al respecto, la Sala recuerda que la protección contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, se refiere a los servicios que se

amparan con la clase a la cual se otorga el registro, que para el *sub lite*, se repite, son los de enseñanza y formación en el uso y operación de sistemas para minería y ferrocarriles.

Bien lo puso de presente el apoderado de la sociedad actora cuando anotó que el signo se caracteriza por “*unificar **elementos estratégicos y soluciones tecnológicas aplicables en el mejoramiento y efectividad de procesos relacionados con las diferentes actividades económicas***”, diferente a los servicios que busca proteger la sociedad MODULAR MINING SYSTEMS, INC., con el registro solicitado.

No resulta acertado afirmar que los servicios de telecomunicaciones en la clase 38 y los de educación, formación y demás señalados en la clase 41, estén relacionados al transmitir datos mediante equipos electrónicos, en tanto la finalidad de cada uno de ellos va dirigido a consumidores especializados y diferentes. Resulta acertado lo sostenido por el tercero con interés en las resultas del proceso, cuando manifestó que no es lo mismo “*desea comunicarse con una persona que desea aprender acerca del uso y operación de **sistemas de control electrónico en operaciones de minería y ferrocarriles***”.

Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles, tal y como se observa a continuación:

- a. **CANALES DE COMERCIALIZACIÓN:** Los servicios prestados por cada uno de los empresarios no comparten los mismos canales de comercialización para que pueda producirse su conexión competitiva. Mientras la sociedad **MODULAR MINING SYSTEMS, INC.** comercializa sus servicios en tiendas o

almacenes especializados en la venta de equipos producidos para el desarrollo de la actividad minera y de ferrocarril; la sociedad **AVANTEL S.A.** comercializa sus equipos de telecomunicaciones y los servicios de voz e internet en pequeños sitios de telefonía y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se venden toda clase de servicio y productos; en este sentido y al no guardar similitud alguna, el consumidor no se vería confundido respecto de dichos servicios.

b. **SIMILARES MEDIOS DE PUBLICIDAD:** En relación con los medios de difusión de los servicios en estudio, la Sala encuentra que no comparten dichos medios de publicidad, dado que mientras la sociedad **MODULAR MINING SYSTEMS, INC.** lo hace por medio de revistas especializadas y comunicación directa con empresas en dichos sectores; la sociedad **AVANTEL S.A.** tiene publicidad general - radio, televisión y prensa-, razón por la cual no se presentaría una conexión competitiva.

c. **USO CONJUNTO O COMPLEMENTARIO DE PRODUCTOS:** No se evidencia que los servicios en análisis pueden utilizarse de manera conjunta, toda vez que mientras uno se relaciona con la enseñanza, formación e instrucción en sistemas de gestión de equipos de minería y ferrocarril, el otro con la comunicación entre personas. Entonces, no se podría concluir que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

d. **VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS EMPRESAS.** La vinculación se da principalmente cuando existen intereses financieros o administrativos entre ellas, comunes y recíprocos; teniendo en cuenta r lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala no puede concluir tal vinculación cuando la industria de la enseñanza, formación e instrucción en sistemas de gestión de equipos de minería y ferrocarril no tienen el mismo mercado que la telefonía y comunicación entre personas. Además la parte actora en ningún momento alegó tal vinculación o dependencia económica.

De otro lado, el actor consideró que el acto acusado desconoció el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la marca DISPATCH no es apta para distinguir en el mercado servicios de la clase 41 internacional de Niza a favor de Modular Mining Systems, Inc., por cuanto *“la naturaleza de los servicios y la relación existente con los servicios de la marca previamente registrada es un obstáculo directo para su registro”*.

Sobre el tema y como se precisó, la marca DISPATCH para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 no guarda relación o conexión competitiva, toda vez que la finalidad no es la misma y los consumidores son especializados.

En este contexto, la Sala considera que el signo DISPATCH, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para identificar tales servicios dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Finalmente, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos en donde se enfrentaron dos signos con igual denominación, la Sección Primera del Consejo de Estado<sup>7</sup> consideró lo siguiente:

***“En efecto, en el caso sub examine, el registro de la marca VAMPIRO, cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A. C.I., distingue “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se otorgó previamente al signo VAMPIRO,***

---

<sup>7</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2016. Rad.: 2008 – 00132. Magistrada Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso.

cuyo titular es la actora, fue **para identificar** “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)” en **la clase 30**.

(...)

**De hecho, mientras que la marca cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A. C.I. identifica alimentos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya ingesta no generan dependencia ni alteración del sistema nervioso central del individuo, como granos, cereales y condimentos; la marca previamente registrada distingue bebidas alcohólicas en la clase 30, que por el hecho de estar compuestas por alcohol causan dicho efecto”** (Negrillas fuera de texto).

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.**

#### **F A L L A :**

**PRIMERO: DENEGAR** las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**TERCERO: ENVIAR** copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**      **MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**  
Presidente

**CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)**