

0559

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01.
Acción de nulidad.
Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 3739 y 3740 de 20 de febrero de 2003, por medio de las cuales el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **"TELECOM AMÉRICAS"** (**nominativa**), para distinguir servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, a favor de **AMÉRICA MOVIL S.A. DE C.V.**

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar los Certificados

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

de Registro núms. 266.350 y 266.208 otorgados para la marca "TELECOM AMÉRICAS" en las Clases 38 y 9ª Internacional.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

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

1º: **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.** celebró el 13 de agosto de 2003 con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - **TELECOM EN LIQUIDACIÓN**, contrato de explotación en virtud del cual recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentra el nombre comercial, marca, enseña, logotipo y demás derechos de propiedad intelectual de **TELECOM EN LIQUIDACIÓN**.

Por medio del Contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003, se le otorgó licencia a **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**, para el uso de las marcas registradas por **TELECOM EN LIQUIDACIÓN**, así como para la protección de su propiedad intelectual, que incluye el ejercicio de demandas de nulidad ante las autoridades jurisdiccionales.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

2º: **TELECOM EN LIQUIDACIÓN** es la titular del registro de la marca "TELECOM", registrada en diferentes clases, entre las cuales se encuentran las siguientes:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
TELECOM	9	189566	22/03/2006
TELECOM	38	160241	23/02/2014
TELECOM	38	189573	23/02/2014
TELECOM	38	189586	23/02/2014

3º: La sociedad **AMÉRICA MOVIL** solicitó el 4 de julio de 2002, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa "TELECOM AMÉRICAS", para identificar productos de la Clase 9ª y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los expedientes núms. 02-57538 y 02-57548, respectivamente.

4º: Las solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 520 de 27 de septiembre de 2002 (folios 446 y 471).

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

5º: Mediante Resolución núm. 03739 de 20 de febrero de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**" (**nominativa**), para distinguir servicios de la Clase 38 (Telecomunicaciones) de la Clasificación Internacional de Niza.

6º: Por medio de la Resolución 03740 de 20 de febrero de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**" (**nominativa**), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

1.2

1º:

la C

a qu

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

7º: AMÉRICA MOVIL S.A. DE C.V., además de solicitar el registro de las marcas concedidas mediante las Resoluciones acusadas, solicitó el registro de la marca "TELECOM AMÉRICAS", para distinguir los productos de la Clase 16. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4292 de 25 de febrero de 2003, decidió negar de oficio dicha solicitud de registro, bajo el siguiente argumento:

"1. La expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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 asociación."

"2. Revisados los archivos de esta Superintendencia, se encontró que la marca TELECOM (MIXTA), para distinguir los productos de la clase 16, ha sido concedida bajo el número de certificado 189588, cuyo expediente es el 95-57256, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2006, siendo el titular la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, y que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante."

1.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

1º: Los actos acusados violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, debido a que la marca "TELECOM AMÉRICAS" es idéntica a la marca

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

registrada "**TELECOM**", de propiedad de un tercero y, por tanto, no cumple con el requisito de distintividad consagrado en la norma aludida.

2º: Señala que las Resoluciones demandadas desconocen el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto conceden el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**", afectando los derechos de **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**, sobre la marca "**TELECOM**", registrada en las mismas Clases (38 y 9ª), lo que evidentemente origina un riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos y servicios que amparan ambas marcas.

Expresa que la Superintendencia, inexplicablemente, se aparta de sus propios antecedentes sobre propiedad industrial consignados en los procesos en los cuales se negó el registro de las marcas que contenían las denominaciones **TELECOM/TELEKOM**. Cita algunas de las Resoluciones que negaron los mencionados registros, con sus respectivas consideraciones.

3º: La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en violación del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la

C
la
in

Al
co
pr
de
de

A l.
en
en

II.1
que
"TE
ries
orde

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Comunidad Andina, porque dejó de ejercer la facultad otorgada por la norma andina para negar el registro de una marca solicitada e impedir un acto de competencia desleal.

Al respecto, advirtió que en el caso de las marcas en conflicto, el comerciante desleal, mediante el uso fraudulento del derecho de propiedad industrial de un tercero, engaña al consumidor, además de que se aprovecha del uso del nombre comercial "TELECOM" y de la publicidad invertida para posicionarlo.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, alegó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas "TELECOM" y "TELECOM AMÉRICAS", se concluyó que no existía riesgo de confusión entre las mismas, porque poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Al efecto, adujo que el signo "**TELECOM AMÉRICAS**" está estructurado por catorce (14) letras cuya composición es diferente respecto de la marca registrada, lo que le otorga suficiente distintividad.

Por otra parte, destacó que las marcas pueden coexistir en el mercado, porque con ellas no se induce a error al consumidor, lo que descarta la configuración de un acto de competencia desleal.

Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida acumulación de pretensiones, teniendo en cuenta que la solicitud de nulidad se refiere a dos actuaciones administrativas iniciadas bajo diferente normativa, una en vigencia de la Decisión 313 y otra de la Decisión 486, ambas de la Comunidad Andina.

II.1.2.- AMÉRICA MOVIL S.A. DE C.V., tercera con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y adujo en síntesis que:

No es cierto que el signo "**TELECOM AMÉRICAS**" induzca al consumidor a error, porque crea equivocadamente que se refiere a

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

servicios prestados por **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**, pues es de público conocimiento que la marca "**TELECOM**" es de propiedad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones que está en liquidación y, por ende, no puede el consumidor colombiano suponer que se trate de servicios prestados por ésta.

Que entre las marcas en conflicto no existe identidad, pues mientras "**TELECOM AMÉRICAS**" es una marca nominativa, "**TELECOM**" se refiere a un signo mixto formado por una serie de líneas, formas, colores y la palabra «**TELECOM**». Esta última corresponde a una expresión genérica que proviene de la palabra «*telecomunicaciones*», razón por la cual no puede ser objeto de uso exclusivo, por parte de la demandante.

Por último, añadió que no es cierto que se hubiera solicitado el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**" para perpetrar actos de competencia desleal, pues dicha circunstancia no puede acaecer sobre una empresa que no es participante en el mercado y cuya desaparición es inminente, por estar en liquidación.

Como excepciones de mérito propuso las siguientes:

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

- La marca "**TELECOM**" (mixta) es un signo débil, porque su titularidad está en cabeza de una empresa que se encuentra en estado de liquidación.
- La expresión «**TELECOM**» es genérica para productos y servicios de telecomunicaciones y, por tanto, no puede ser objeto de apropiación exclusiva.
- Los signos "**TELECOM**" y "**TELECOM AMÉRICAS**" no son confundibles, pues éste último cuenta con la expresión «**AMÉRICA**» que coadyuva en la distintividad, según lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, al desestimar la oposición presentada por **AMÉRICA MOVIL S.A. DE C.V.**, al registro de la marca «**INTERNET TELECOM**», mediante Resolución núm. 15692 de 30 de junio de 2005.
- La marca "**TELECOM AMÉRICAS**" no constituye la perpetración de actos de competencia desleal o el uso fraudulento de marca alguna, pues sus registros fueron concedidos mediante Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio con el lleno de los requisitos de Ley.

La
con

El T
solic
invo

;
C
C
S
ã
ã

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca "TELECOM AMÉRICAS" (denominativa) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por sí misma de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si la marca "TELECOM AMÉRICAS" (denominativa) al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de un tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos

¹ Proceso 057-IP-2009.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

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 y/o asociación 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.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo "TELECOM AMÉRICAS" (denominativo) es similar a la marca registrada "TELECOM" (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

CUARTO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios 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 o servicios que éste ampara.*

QUINTO: *El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.*

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

SEXTO: *Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la*

COLOMBIA

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Coñsultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca "TELECOM" (mixta) por parte de la solicitante.

SÉPTIMO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado.

OCTAVO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones."

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**" (**nominativa**) a favor de **AMÉRICA MOVIL S.A. DE C.V.**, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de los registros marcarios aludidos, con fundamento en la titularidad de la marca "**TELECOM**", previamente registrada a nombre de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - **TELECOM EN LIQUIDACIÓN.**

En primer término, la Sala se referirá a la excepción de inepta demanda, propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar que los actos administrativos acusados no podían acumularse en una misma demanda, porque se trata de dos actuaciones administrativas distintas, iniciadas bajo diferentes normativas; que en un caso la modalidad del signo era nominativo y en el otro mixto; que en las actuaciones no intervino la demandante y que no interpuso los recursos legales que eran procedentes.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

El artículo 82 del C. de P. C., dispone:

"El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:

- 1º. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.*
- 2º. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
- 3º. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento."*

Del texto de la Resoluciones acusadas, se desprende sin mayor dificultad, que la actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra dos actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que conceden el registro de la marca **"TELECOM AMÉRICA"** (nominativa en las Clases 9ª y 38), solicitado por **AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.** el 4 de julio de 2002, según consta en los formularios visibles a folios 445 y 469.

En cuanto a los requisitos formales, se tiene que es competente el Consejo de Estado, en única instancia, para conocer la demanda contra ambos actos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo; el proceso se resuelve por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario; y, además, las pretensiones no se excluyen entre sí.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

En consecuencia, no prospera la excepción propuesta por la entidad demandada.

En cuanto a las excepciones formuladas por la tercera con interés directo en las resultas del proceso, comoquiera que no se trata de excepciones propiamente dichas, sino de situaciones relacionadas directamente con el fondo del asunto, la Sala les resolverá al momento de estudiar la legalidad de los actos acusados.

Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si procedía el registro de la marca **"TELECOM AMÉRICAS" (nominativa)**, para distinguir servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Teniendo en cuenta que las solicitudes de registro del signo **"TELECOM AMÉRICAS"** se presentaron el 4 de julio de 2002²; y, los actos acusados se expidieron en el año 2003, deben aplicarse las normas de la Decisión 486, vigentes para esa época, y no las de la Decisión 313, como lo afirmó la demandada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 126-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló

² Folios 445 y 469, cuaderno principal.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

que en el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 134, 136, literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 128 de su Estatuto, estimó que procede de oficio la interpretación del artículo 135, literal f), de la mencionada Decisión.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

DECISIÓN 486

"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:*

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

(...)"

"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 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

"Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, la Sala estima pertinente referirse a los argumentos esbozados por la tercera con interés directo en los resultados del proceso, relacionados con el carácter genérico del signo

COLOMBIA

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

"TELECOM"; su debilidad para representar una marca; y el hecho de que su titular se encuentra en liquidación.

Al efecto, conviene traer a colación la sentencia de 28 de octubre de 2010 (Expediente núm. 2005-00137, Consejero Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en la que la Sala, al pronunciarse sobre la distintividad de la marca "TELECOM", consideró que no se trataba de una marca genérica o débil. Al respecto, sostuvo la Sala en la precitada providencia:

"Debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucra alguno de los productos o servicios que éste distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta "TELECOM", ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
TELECOM	9	189566	22/03/2006
TELECOM	38	160241	23/02/2014
TELECOM	38	189573	23/02/2014
TELECOM	38	189586	23/02/2014

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión "TELECOM" se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término TELECOM, no tiene significado.

entre las
e a los
o en la
del signo

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca "TELECOM", al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina "evocativa", pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca "TELECOM" sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menos aún, puede indicarse que la expresión TELECOM sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones."

La Sala prohíja los argumentos de la citada sentencia, por ser completamente aplicables al caso concreto; y prohíja también el criterio dado por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial, en el sentido de que la marca es un bien intangible cuya vida jurídica depende del término por el cual fue concedida o renovada y de que su registro no haya caducado o haya sido anulado. Por lo tanto, los derechos sobre la marca "no desaparecen por la liquidación de la

COLOMBIA

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

persona de su titular, ya que, siendo un bien intangible, forma parte de los activos de dicha persona y, en tal sentido, puede ser evaluada y negociada como cualquier otro activo de la sociedad en liquidación. En este sentido, habría que distinguir que una cosa es el estado del titular de la marca y otra cosa la distintividad que tenga la misma"³. (Resaltado fuera del texto).

El examen de registrabilidad.

Para el examen de registrabilidad se tendrán en cuenta las reglas acogidas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴, a saber:

"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos."

Para efectos de realizar la comparación visual, a continuación se presentan las marcas en conflicto:

³ Folio 650.
⁴ Folio 646.

por ser
nbién el
ejudicial,
jurídica
de que
anto, los
ón de la

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

MARCA CUESTIONADA	MARCA REGISTRADA
<p data-bbox="472 614 776 650">TELECOM AMÉRICAS</p> <p data-bbox="529 682 719 718">(nominativa)</p> <p data-bbox="516 750 732 786">Clases 9ª y 38.</p>	<p data-bbox="997 624 1214 725">TELECOM (mixta) Clases 9ª y 38.</p>   

Se observa que entre las marcas "TELECOM AMERICAS" cuestionada y "TELECOM" existe identidad ortográfica, fonética e ideológica, en cuanto respecta al signo nominativo esencial «TELECOM». En relación con la expresión «AMÉRICA» del signo cuestionado, se observa que no proporciona un valor diferenciador que le otorgue suficiente distintividad para considerar que no se confunde con la marca registrada.

Ahora bien, para establecer si existe una conexión competitiva entre los signos que pueda conllevar un riesgo de confusión y/o asociación,

COLOMBIA

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

es necesario analizar la relación directa o indirecta entre los productos y servicios que éstos distinguen.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 84-IP-2005, sostuvo:

"III. CONEXIÓN COMPETITIVA.

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como:

a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

RICAS"

nética e

esencial

el signo

enciador

e no se

va entre

ociación

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.

Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.

e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

En el caso bajo examen, se tiene que la marca **"AMÉRICAS TELECOM"** fue registrada para amparar servicios de la Clase 38, esto es, telecomunicaciones, y productos de la Clase 9ª, entre los cuales se encuentran aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; y distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago.

El sector del mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa **AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.**, es la industria de las

COLOMBIA

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

comunicaciones (servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª Internacional).

Por su parte, la sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES**, en calidad de licenciataria de la **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM EN LIQUIDACIÓN**, explota el mercado dentro de la misma órbita, porque su marca "**TELECOM**" distingue servicios comprendidos en la Clase 38 y productos de la Clase 9ª Internacional, lo cual, sin duda, permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos, según los criterios señalados en la Interpretación Prejudicial transcrita.

AMÉRICAS

Clase 38,

entre los

servicios de

transmisión,

registros

patentes y

marcas la

de las

En este orden de ideas, puede concluirse que, además de la similitud ortográfica, fonética e ideológica observada entre los signos en disputa, existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen; por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas en el mercado, induciría a error al consumidor que adquiriría un producto o usaría un servicio creyendo que está comprando o usando otro, o que consideraría que los productos y servicios tienen el mismo origen empresarial.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Aunado a lo anterior, las marcas en conflicto, al distinguir productos y servicios de las mismas clases, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, lo que refuerza aún más el concepto de confundibilidad.

Es pertinente resaltar que la Sala, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2010⁵, declaró la nulidad de las Resoluciones núms. 03741 y 03743 de 20 de febrero de 2003, mediante las cuales se concedió el registro de la marca "**GRUPO AMERICA TELECOM**" para distinguir servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad **AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.**

En esa oportunidad, al igual que en el presente caso, el estudio de confundibilidad se efectuó sobre los signos "**AMÉRICA TELECOM**" y "**TELECOM**", por lo que son válidas las mismas apreciaciones, en cuanto a sus similitudes y el riesgo de confusión.

Por otra parte, en la sentencia atrás citada de 28 de octubre de 2010⁶, la Sala decidió anular el registro de la marca "**AMERICA**

⁵ Expediente núm. 2005-00138. C.P.: Dra. María Elizabeth García González. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

⁶ Expediente núm. 2005-00137. C.P.: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TELECOM" para distinguir servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 9ª Internacional, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., concluyendo que entre dicho signo y la marca "TELECOM" existe, por una parte similitud gráfica, fonética y conceptual, y, por otra, una conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos signos distinguen, que genera un riesgo de confusión.

Resta a la Sala pronunciarse sobre el cargo de violación de los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486, alusivos a la competencia desleal endilgada por la actora.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, sostuvo:

"Cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca "TELECOM" (mixta) por parte de la solicitante." (Folio 651).

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Se advierte que en el expediente no figura prueba alguna que establezca que la tercera con interés directo en las resultados del proceso, al solicitar el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**", haya obrado de mala fe o atentado contra la sana competencia; razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto 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.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 03739 de 20 de febrero de 2003, mediante la cual se concedió el registro de la marca "**TELECOM AMÉRICAS**" para distinguir servicios de la Clase 38 y 03740 de 20 de febrero de 2003, por la cual se concedió el registro de la misma marca para la Clase 9 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad **AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.**

RAE

MAI

REF: Expediente núm. 2005-00139-01. Actora: COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de las marcas "TELECOM AMÉRICAS" para distinguir productos de la Clase 9ª y servicios de la Clase 38 Internacional.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2011.


MARCO ANTONIO VELLILLA MORENO
Presidente


MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ


RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA


MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO