

NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - Irretroactividad / NORMA PROCESAL COMUNITARIA - Aplicación de ley posterior al procedimiento en curso

Es importante resaltar, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia entre otras en la Interpretación Prejudicial No. 102-IP-2005 y esta Corporación en reiteradas ocasiones, que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En consecuencia y teniendo en cuenta que la sociedad MOTOROLA INC, solicitó el registro de la marca TIMEPORT (Nominativa) el día 2 de septiembre de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial No. 48-IP-2005 que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal.

MARCA DESCRIPTIVA - Definición; relación entre signo y producto: TIMEPORT y servicios de comunicaciones / TIMEPORT - Marca descriptiva irregistrable

El signo que se pretende registrar, pretende amparar productos de la clase 9ª internacional, más específicamente “teléfonos, teléfonos celulares, radioteléfonos, buscapersonas, radios de dos vías, transmisores de radio, receptores de radio, transmisores/receptores de radio, estaciones de base de radio, interruptores, enrutadores, organizadores electrónicos, computadores, modems, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de baterías, adaptadores de corriente, antenas, estuches y partes de repuesto para los anteriores productos.” En consecuencia y tendiendo en cuenta que el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 es claro en señalar que no se permite el registro de una marca cuando la misma designe o describa características del producto que se pretende amparar, situación que se presenta en el caso concreto, comoquiera que TIMEPORT es un vocablo utilizado en productos o servicios relacionados con el área de las comunicaciones, mercado en el cual se entienden incluidos los productos que pretenden ampararse con el signo objeto del expediente de la referencia. Es importante señalar que para que una expresión pueda ser considerada como descriptiva, debe existir una relación entre el signo que se pretende como marca y el producto que se quiere distinguir. En el caso concreto no hay duda de la relación entre el signo pretendido y los productos que se intentan amparar, toda vez que la expresión TIMEPORT, como ya se dijo anteriormente, hace referencia y se relaciona con productos y servicios pertenecientes al sector de la comunicaciones y de los sistemas, razón por la cual la expresión estaría describiendo posibles características de teléfonos, buscapersonas, enrutadores, entre otros, que impediría la utilización de la mencionada expresión por parte de otros competidores del mercado de las comunicaciones, para hacer referencia a sus productos o describir los mismos. Por tanto, la expresión TIMEPORT (Nominativa) no es apropiable para hacer referencia a productos comprendidos en la clase 9ª internacional y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como lo argumentó la Superintendencia de Industria y Comercio las resoluciones 11551, 31005 y 12507 del 31 de mayo de 2000, 29 de noviembre de 2000 y 20 de abril de 2001 respectivamente.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00337-01

Actor: MOTOROLA, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad MOTOROLA INC, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 11551 del 31 de mayo de 2000, por la cual se negó el registro de la marca TIMEPORT a nombre de la sociedad MOTOROLA INC; 31005 del 29 de noviembre de 2000 por la cual se decidió el recurso de reposición ; y 12507 del 20 de abril de 2001, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca TIMEPORT para identificar productos de la Clase 9 internacional a favor de la sociedad MOTOROLA INC.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

Manifestó que el 2 de septiembre de 1999, el apoderado de la sociedad MOTOROLA INC, presentó solicitud de registro para la marca TIMEPORT en la clase novena (9) internacional, para distinguir: “ *teléfonos, teléfonos celulares, radioteléfonos, buscapersonas, radios de dos vías, transmisores de radio, receptores de radio, transmisores/receptores de radio, estaciones de base de radio, interruptores, enrutadores, organizadores electrónicos, computadores, modems, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de baterías, adaptadores de corriente, antenas, estuches y partes de repuesto para los anteriores productos.*” En la mencionada solicitud se reivindicó prioridad con fundamento en la solicitud de registro No 75/684.936 de la marca TIMEPORT presentada en los Estados Unidos de América el 19 de abril de 1999 por MOTOROLA INC.

Explicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 485 del 26 de octubre de 1999. El 7 de diciembre de 1999, la sociedad BELLSOUTH COLOMBIA S.A. (ANTES CELUMOVIL S.A.) presentó oposición argumentando que la expresión TIMEPORT es de uso común en relación con los productos de la clase 9ª, pues es un concepto ampliamente usado y conocido en el sector de los productos relacionados con comunicaciones, además que el registro como marca del mencionado signo, permitiría a la sociedad MOTOROLA INC el uso exclusivo de una expresión que sin lugar a dudas pertenece al lenguaje común.

Señaló que el 3 de marzo de 2000, MOTOROLA INC presentó alegatos, en respuesta a la oposición. En dicho momento explicó que el opositor no presentó ninguna clase de evidencia que acredite que TIMEPORT es comúnmente utilizada en el campo de los productos de la clase 9ª internacional. Añadió que no existe prueba sobre la calidad de genericidad o descriptividad de la palabra TIMEPORT. Explicó que TIMEPORT es una expresión que carece de contenido conceptual, pues no existe en ningún idioma ni como palabra de lenguaje corriente, ni como término en lenguaje técnico del sector de las comunicaciones.

Indicó que mediante de la Resolución número 11551 del 31 de mayo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad BELLSOUTH

COLOMBIA S.A. (ANTES CELUMOVIL S.A.) y en consecuencia negó el registro de la marca TIMEPORT en la clase novena (9) internacional, argumentando que la expresión TIMEPORT encuadra dentro de los conceptos de genericidad y descriptividad y está comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

Señaló que el día 31 de julio de 2000, MOTOROLA INC, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 11551 del 31 de mayo de 2000.

Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 31005 del 29 de noviembre de 2000, decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad MOTOROLA INC, confirmando la resolución No. 11551 de 2000 y consecuentemente, concediendo el recurso de apelación.

Adujo que mediante Resolución No. 12507, del 20 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, donde manifestó que la expresión TIMEPORT no logra distinguir con suficiencia los productos de la clase 9ª internacional y no puede ser apropiada como marca, pues los demás empresarios del sector, la necesitan para referirse a sus productos o para dar información al público acerca de características o cualidades de aquellos.

c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 81 y del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, asimismo del artículo 134 y literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Empezó por manifestar, que la Decisión 344 se encontraba vigente al momento de expedir las Resoluciones 11551 de 2000 y 31005 de 2000 y la Decisión 486, al momento de decidirse el recurso de apelación mediante la resolución 12507 de 2001.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca, porque consideró que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, mantenidos en la Decisión 486 literales e) y f). Las mencionadas normas disponen que no es posible registrar como marcas, los signos que puedan servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción y en general datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo. Tampoco es registrable un signo que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Adujo que para poder establecer si una denominación es genérica, descriptiva o usual se debe aplicar el método señalado por la jurisprudencia del Tribunal Andino y aplicado por el Consejo de Estado en el sentido de preguntar ¿cuál es el producto?, ¿cómo es el producto?, ¿con qué nombre se le conoce en el mercado?. Añadió que en el presente caso, no se aplicaron los mencionados criterios, razón por la cual la expresión TIMEPORT resultó ser un signo genérico, descriptivo o usual respecto de los productos de la clase 9ª internacional.

Afirmó que no existe posibilidad alguna de que la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el producto? sea la expresión TIMEPORT, pues ningún producto de la clase 9ª se conoce genéricamente como TIMEPORT. Tampoco existe ningún producto cuyo apelativo comercial sea TIMEPORT, o que dicha expresión pueda utilizarse para describir la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen u otros datos o características de productos de la clase 9ª internacional. Ante la pregunta de ¿cómo es el producto?, tampoco se obtendrá como respuesta la expresión TIMEPORT.

Manifestó que TIMEPORT es una expresión de fantasía adoptada por MOTOROLA INC, para identificar uno de sus más importantes productos en el área de las comunicaciones personales.

Indicó que dentro del trámite administrativo quedó probado que la expresión TIMEPORT no es una palabra que exista en ningún idioma ni como vocablo del lenguaje, ni como término técnico con significado específico en el campo de las comunicaciones. En consecuencia sostuvo que esta expresión es caprichosa o de

fantasía y por lo mismo, idónea para constituirse en marca de los productos de la clase 9ª internacional.

Manifestó que pese a las anteriores explicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló, sin fundamento alguno, que se trata de una expresión genérica por cuanto es un término usado en programación de computadores, en donde es el puerto por medio del cual se hace un enlace entre dos dispositivos, sirve para hacer productos relacionados con las comunicaciones y puede referirse al tiempo que dura en aparecer un portal en internet. La misma Superintendencia indicó que el signo es descriptivo por dar información sobre propiedades o características de los productos de la clase 9ª.

Consideró equivocado considerar que un término usado en programación de computadores, pueda ser genérico o descriptivo en el comercio de los productos de la clase 9ª utilizados en actividades tecnológicas y de comunicaciones. Agregó que el lenguaje empleado en el proceso de programación, está totalmente desligado de la designación del producto final que se presenta al consumidor, pues el lenguaje de programación no se presenta en el comercio ni para denominar el producto ni para describirlo. Consideró que el eventual empleo de la expresión TIMEPORT se haría exclusivamente para escribir el programa en el código fuente en el lenguaje de programación.

Precisó que la palabra TIMEPORT no hace alusión alguna directa o indirecta a portales de internet ni en español ni en inglés, pues PORT significa puerto, no denota PORTAL.

Afirmó que la Superintendencia consideró, sin fundamento válido, que el vocablo TIMEPORT no tiene la suficiente fuerza distintiva, ante lo cual el apoderado de MOTOROLA INC indicó que el signo que se pretende registrar es suficientemente distintivo, pues no es una expresión genérica o descriptiva, ni siquiera evocativa con relación a los productos de la clase 9ª internacional y sus propiedades, que realmente son impedimentos que afectan la capacidad intrínseca de un signo para ser registrado como marca. Así al momento en que se emplee la expresión TIMEPORT como marca, se suministrará sin dubitación alguna, el teléfono celular TIMEPORT producido por MOTOROLA INC. De igual forma, la marca TIMEPORT puede ser representada gráficamente, toda vez que la misma es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.

Como elemento de juicio adicional, el apoderado de la sociedad MOTOROLA INC indicó que la marca TIMEPORT se encuentra registrada y vigente en varios países, entre los cuales se encuentran Ecuador y Perú que son miembros de la Comunidad Andina, en donde se aplica también el Régimen Común de Propiedad Industrial establecido mediante las decisiones de la Comunidad Andina.

d.- Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Que con la expedición de las resoluciones 11551 del 31 de mayo de 2000, 31005 del 29 de noviembre de 2000 y 12507 del 20 de abril de 2001, no se incurrió en violación de normas legales o comunitarias. Declaró fundada la observación presentada por la sociedad Bellsouth Colombia S.A. y negó el registro de la marca TIMEPORT solicitada por la sociedad Motorola Inc, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional.

Explicó que la Decisión 344 era la norma vigente en materia de propiedad industrial para el 31 de mayo de 2000, fecha en la cual se profirió la resolución 8974. Adicionalmente, la causal de irregistrabilidad fundamento de los actos administrativos acusados se encuentra prevista en la Decisión 344 y en la Decisión 486.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.
3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto indicó que el Tribunal Andino de Justicia a mencionado, que la marca es un signo inmaterial que para ser percibido o captado es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial en algo perceptible o identificable y que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros, además que la prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otro, tiene su razón de ser en la propia función que desempeña la marca en el campo comercial. Añadió que no es posible el registro de signos genéricos o descriptivos toda vez que se refieren a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se predica del producto de que se trata o se limita a nombrara el producto con su denominación propia o común.

Sostuvo que tal y como lo dispone el literal d), artículo 82 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que:

“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.”

Indicó que en el caso de la marca TIMEPORT, además de no reunir la misma los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, la misma se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la mencionada Decisión, toda vez que describe el tipo de servicios que ampara. Añadió que el signo para el cual se solicita el registro como marca, es una expresión descriptiva, pues consiste en una expresión referida a los productos de la clase 9 contemplados en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología sistemática. Indicó que en la expresión TIMEPORT no existe elemento alguno que aporte distintividad, toda vez que la expresión hace referencia a un puerto de tiempo o puede referirse también al tiempo que dura en aparecer un portal de internet, presentando así un significado propio dentro de los productos relacionados con las comunicaciones.

Bellsouth Colombia S.A. (tercero interesado) manifestó:

Su oposición a todas las pretensiones realizadas por el demandante, e indicó que la expresión TIMEPORT es usada habitualmente *“en una fase de elaboración de programas de computador o bien para escribir el código fuente para la programación de computadores”*.

Explicó que con la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de TIMEPORT como marca, se está evitando que uno de los actores del mercado se apropie de un vocablo de uso común.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto de 18 de diciembre de 2001 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 217 a 219).

Por auto visible a folios 419 a 421 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 726 a 742 y 743 a 746, respectivamente).

Mediante proveído del 1 de abril de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 31 de agosto de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 759 a 770) a través de la interpretación prejudicial No. 102-IP-2005.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 102-IP-2005:

1. *De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.*

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión de registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. *Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.*
3. *Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que exclusivamente designen a los productos o servicios que se pretende distinguir.*
4. *No son registrables las denominaciones descriptivas, es decir, aquellas que comunican al consumidor de manera directa y exclusiva las características esenciales de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, como se mencionó, desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si solo pueda servir para identificarlo.*
5. *Un signo no será registrable si se encuentra integrado en forma exclusiva por una o más indicaciones de las que se utilizan comúnmente, en el uso comercial del País Miembro en que se ha solicitado su registro, para identificar o describir los productos o servicios que constituyan su objeto. En caso contrario, será registrable.”*

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Por medio de la Resolución 12507, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, negando el registro del signo TIMEPORT (Nominativa) en favor de la empresa MOTOROLA INC para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El signo en conflicto es TIMEPORT, el cual busca amparar productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza y comprende:

“Clase 9:

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.”

La actora solicitó el registro para distinguir los siguientes productos:

“teléfonos, teléfonos celulares, radioteléfonos, buscapersonas, radios de dos vías, transmisores de radio, receptores de radio, transmisores/receptores de radio, estaciones de base de radio, interruptores, enrutadores organizadores electrónicos, computadores, modems, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de baterías, adaptadores de corriente, antenas, estuches y partes de repuesto para los anteriores productos”

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344; y artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo contenido es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“ Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

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:

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;

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

Es importante resaltar, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia entre otras en la Interpretación Prejudicial No. 102-IP-2005 y esta Corporación en reiteradas ocasiones, que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

En consecuencia y teniendo en cuenta que la sociedad MOTOROLA INC, solicitó el registro de la marca TIMEPORT (Nominativa) el día 2 de septiembre de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000.

Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial No. 48-IP-2005 que *“la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”*, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal.

Ahora bien, en el caso concreto deberá la Sala analizar si la expresión TIMEPORT que pretende ser registrada como marca para distinguir productos de la clase 9ª internacional, es una expresión que describe la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 11551 del 31 de mayo de 2000, negó el registro de la marca TIMEPORT (Nominativa) toda vez que: *“(…) la marca solicitada es una marca denominativa, compuesta por una expresión con significado propio; Pero adicionalmente a lo anteriormente expuesto es claro que para determinar el carácter genérico o descriptivo de un signo deberá determinarse siempre con relación a los productos con respecto a los cuales pretende solicitarse la marca, y esta pauta es la que permite afirmar justamente que en el caso de la referencia se está ante una marca incurso en la causal de irregistrabilidad de estudio, justamente porque se trata de*

un artículo y de una expresión referida a esta clase de artículos, contemplados en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología sistemática.”

Por su parte el apoderado de la sociedad MOTOROLA INC argumentó que en el momento de expedir los actos acusados “(...) *no se examinó de manera rigurosa si la situación planteada por el opositor, tenía la magnitud para que la expresión TIMEPORT resultara ser un signo genérico, descriptivo o usual respecto de los productos de la clase 9ª internacional, para los cuales se solicitó su registro. Lo único que se examinó para expedir estas resoluciones fue que existía una utilización remota y eventual de la expresión TIMEPORT en una fase de elaboración de programas de computador, una actividad tecnológica cuya relación con los productos para los que se solicitó el registro de la marca TIMEPORT no existe para que implique que la misma sea genérica, descriptiva o usual.*”

Ahora bien, la norma con base en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó su negativa al registro del signo TIMEPORT como marca a favor de la sociedad MOTOROLA INC en la clase 9 internacional es el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que dispone: en primer lugar, que el signo estaría incurso en la citada causal de irregistrabilidad, si el mismo sirve para designar o describir características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse. Al respecto debe precisarse que la expresión TIMEPORT es un término que se utiliza en programación y en productos relacionados con las comunicaciones para referirse al puerto por medio del cual se hace un enlace entre dos dispositivos. Así mismo, se utiliza para hacer referencia en el ámbito de la informática, al tiempo que se demora en transferirse la información de un puerto a otro.

El signo que se pretende registrar, pretende amparar productos de la clase 9ª internacional, más específicamente “*teléfonos, teléfonos celulares, radioteléfonos, buscapersonas, radios de dos vías, transmisores de radio, receptores de radio, transmisores/receptores de radio, estaciones de base de radio, interruptores, enrutadores, organizadores electrónicos, computadores, modems, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de baterías, adaptadores de corriente, antenas, estuches y partes de repuesto para los anteriores productos.*” En consecuencia y teniendo en cuenta que el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 es claro en señalar que no se permite el registro de una marca cuando la misma designe o describa características del producto que se pretende

amparar, situación que se presenta en el caso concreto, comoquiera que TIMEPORT es un vocablo utilizado en productos o servicios relacionados con el área de las comunicaciones, mercado en el cual se entienden incluidos los productos que pretenden ampararse con el signo objeto del expediente de la referencia.

Es importante señalar que para que una expresión pueda ser considerada como descriptiva, debe existir una relación entre el signo que se pretende como marca y el producto que se quiere distinguir. En el caso concreto no hay duda de la relación entre el signo pretendido y los productos que se intentan amparar, toda vez que la expresión TIMEPORT, como ya se dijo anteriormente, hace referencia y se relaciona con productos y servicios pertenecientes al sector de la comunicaciones y de los sistemas, razón por la cual la expresión estaría describiendo posibles características de teléfonos, buscapersonas, enrutadores, entre otros, que impediría la utilización de la mencionada expresión por parte de otros competidores del mercado de las comunicaciones, para hacer referencia a sus productos o describir los mismos.

Por tanto, la expresión TIMEPORT (Nominativa) no es apropiable para hacer referencia a productos comprendidos en la clase 9ª internacional y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como lo argumentó la Superintendencia de Industria y Comercio las resoluciones 11551, 31005 y 12507 del 31 de mayo de 2000, 29 de noviembre de 2000 y 20 de abril de 2001 respectivamente.

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 :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA