

RIESGO DE CONFUSION MARCARIA - Semejanza siglas TMC y TCC y entre los nombres comerciales TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC y TRANSPORTADORA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. TCC

Comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que si bien es cierto que las siglas TMC Y TCC son semejantes, en cuanto ambas constan de tres letras, dos de las cuales son iguales y, además, se encuentran en la misma disposición, lo cual conduce a que ortográfica y fonéticamente sean similares y que, en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, también lo es que como la sigla TMC se encuentra precedida de las expresiones TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL, éstas últimas le otorgan la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora TMC y, por tanto, éste no creerá adquirir un servicio de la marca TCC pensando que está adquiriendo un servicio de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC y viceversa (confusión directa), como tampoco creerá que los servicios ofrecidos bajo una y otra marca son prestados por TCC o que ambos son prestados por TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC. En consecuencia, la Sala considera que no se configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. En sentir de la Sala, el anterior acervo probatorio demuestra que la actora en el desarrollo de sus actividades ha venido haciendo uso de su nombre comercial, por lo cual es procedente llevar a cabo el cotejo entre éste y la marca controvertida. Efectuada la comparación entre la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC y el nombre comercial de la actora TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC bajo las mismas reglas ya señaladas, para la Sala no cabe duda alguna de que la coexistencia de una y otro es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, la marca y el nombre comercial en conflicto coinciden en las expresiones TRANSPORTADORA y COMERCIAL; la expresión TRANSPORTADORA está al inicio tanto de la marca como del nombre comercial; y en las siglas TMC y TCC hay coincidencia en dos de las letras que las conforman, a saber, T y C, cuya disposición es la misma también tanto en la marca como en el nombre comercial TMC y TCC, es decir, que existe confusión visual u ortográfica. De igual manera, esta Corporación considera que se presenta confusión desde el punto de vista fonético respecto de las expresiones TRANSPORTADORA y COMERCIAL en cuanto la marca y el nombre comercial las contienen en forma idéntica, así como también respecto de las siglas TMC y TCC, dada la circunstancia de que coinciden en la primera y en la última de las letras que las conforman, lo cual hace que fonéticamente se pronuncien de forma similar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00007-01

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.-TCC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.-TCC en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA

Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 14092 de 30 de junio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual revocó la Resolución 28025 de 22 de diciembre de 1999, que había declarado fundada la oposición presentada por la actora y negado el registro de la expresión TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) y, en consecuencia, concedió a CEMENTOS DIAMANTE S.A. el registro de dicha marca para productos de la Clase 39.

1.1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) a favor de CEMENTOS DIAMANTE S.A., para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional.

1.1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

1.2. Los hechos de la demanda

- CEMENTOS DIAMANTE S.A. solicitó el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) para distinguir servicios de la Clase 39, solicitud que se tramitó bajo el expediente 9840786.

- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA-TCC (hoy TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.-TCC) formuló demanda de observación, en virtud de ser titular en Colombia del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC (hoy TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.-TCC), al igual que de los certificados de registro de la marca TCC números 122859, 122857, 183154, 183155 y 210183, los dos primeros para la Clase 39, los siguientes para la Clase 38 y el último para la Clase 36.

- Mediante Resolución 28025 de 22 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos declaró fundada la demanda de observación presentada por la actora y, en consecuencia, negó el registro solicitado por CEMENTOS DIAMANTE S.A.

- CEMENTOS DIAMANTE S.A. interpuso contra la anterior decisión los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto por Resolución 6533 de 30 de marzo de 2000, confirmándola y, el segundo, revocándola y, por tanto, concediendo a aquella el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) mediante la Resolución 14092 de 30 de junio de 2000.

La Resolución que agotó la vía gubernativa fue notificada a la actora el 10 de agosto de 2000, luego la acción no ha caducado para la fecha de presentación de la demanda (11 de diciembre de 2000).

1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y estructuró para el efecto las siguientes censuras:

PRIMER CARGO.- El acto acusado violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL-TMC, solicitada por CEMENTOS DIAMANTE S.A., no cumple con el requisito de distintividad, que hace relación a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado, dado que existe una evidente similitud entre dicha marca y las marcas previamente registradas por la actora.

SEGUNDO CARGO.- La Resolución objeto de demanda violó el artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344, por cuanto la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL-TMC es confundible con la marca TCC y con el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC (hoy TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.-TCC).

Anota que jurisprudencialmente se ha establecido que el significado conceptual de las marcas es determinante para decidir si existe o no posibilidad de confusión, y es así como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“La doctrina expresada o mantenida por Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, y también sostenida por este Tribunal en varios fallos, es que, para la comparación de dos signos denominativos reviste particular y esencial relevancia el concepto o expresión semántica o ideológica de los mismos. Si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido.

“En el primer caso el público conoce la palabra y la aplicará al producto; en tanto, que en el segundo tendrá que aprender la palabra para luego aplicarla o diferenciarla del producto. De este modo, el signo denominativo arbitrario genera en la mente del consumidor una impresión más prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía”.

Destaca que en el asunto en debate las marcas y el nombre comercial en conflicto tienen el mismo significado conceptual, en cuanto hacen expresa alusión a transportes comerciales.

TERCER CARGO.- La Resolución objeto de demanda violó el artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344, pues la marca TCC es notoriamente conocida en el mercado nacional, hasta el punto de que se ha convertido en una marca renombrada y famosa, es decir, conocida por la generalidad del público consumidor. Por tal razón, dicha marca merece una especial protección contra

terceros que utilizando signos similares pretenden apoderarse de la reputación que ha adquirido en el mercado con el transcurso de los años.

CUARTO CARGO.- Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena fueron desconocidos, dado que la demandada no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada decisión sobre registro de marcas.

Agrega que tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a los que se refiere el artículo 147 en cuestión y que le asisten en este caso a la actora, y que también se violaron las mencionadas normas comunitarias en cuanto la Superintendencia no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución que concedió el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL-TMC a favor de CEMENTOS DIAMANTE S.A.

1.4. La contestación de la demanda

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados sostuvo que los actos acusados no incurrieron en violación de norma alguna contenida en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser suficientemente distintivo, ser susceptible de representación gráfica y perceptible, requisitos que cumple la marca registrada.

Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC, clase 39, y TCC, clase 39, la demandada encuentra que no presentan entre sí similitudes y que su coexistencia no induce al público consumidor en error, en cuanto la sigla TMC de la marca cuyo registro se solicita sea declarado nulo va acompañada de la expresión TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL.

Por su parte, CEMENTOS DIAMANTE S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca cuyo registro fue concedido mediante los actos acusados, no contestó la demanda ni alegó de conclusión.

2.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s.

3.- 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:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

“2. En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

“3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

“Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

“4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, 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.

“5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o

servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

“6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

“7. Como ha sido ya dicho, se considera por nombre comercial al elemento que identifica a su titular, distingue o sirve para diferenciar un negocio o actividad comercial de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la firma o empresa.

“No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

“Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

“8. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala transcribe las normas de la Decisión 344 que el actor considera violadas, así como el artículo 128 *ibídem*, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio:

DECISIÓN 344

“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 o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 puede inducir al público a error.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos casos en que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

“Artículo 128.- *El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.*

El signo (mixto) cuyo registro como marca fue otorgado mediante la Resolución acusada consiste en: *“un cuadrado de fondo blanco el cual contiene en su interior el logotipo de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. en color azul y rojo. La parte azul de este logotipo es una figura circular que forma la letra ‘C’ y la parte roja es una figura circular que forma la letra ‘D’. Debajo de esta figura se encuentra la expresión ‘Transportadora Minera y Comercial T.M.C. en letras minúsculas a excepción de las letras T, M y C que vienen en letras mayúsculas y conforman cada una de las palabras que componen dicha expresión”.*

0 JUN. 2000

ad industrial,



**Transportadora
Minera y Comercial-T.M.C**

Por su parte, la
marca opositora, de
propiedad de la
actora, es la
siguiente:



Una y otra marca identifican los productos de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que si bien *“la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo, cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado... La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por*

definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, ... en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Analizadas las marcas TRANSPORTADORA COMERCIAL y MINERA T.M.C. (mixta) y T.C.C. (mixta), la Sala encuentra que en ellas predomina el elemento denominativo; por tanto, a éste se circunscribirá el cotejo, teniendo en cuenta para el efecto las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido:

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

“Regla 2.- Las marcas deben ser examinadas 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”.

Comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que si bien es cierto que las siglas TMC Y TCC son semejantes, en cuanto ambas constan de tres letras, dos de las cuales son iguales y, además, se encuentran en la misma disposición, lo cual conduce a que ortográfica y fonéticamente sean similares y que, en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, también lo es que como la sigla TMC se encuentra precedida de las expresiones TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL, éstas últimas le otorgan la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora TMC y, por tanto, éste no creerá adquirir un servicio de la marca TCC pensando que está adquiriendo un servicio de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC y viceversa (confusión directa), como tampoco creerá que los servicios ofrecidos bajo una y otra marca son prestados por TCC o que ambos son prestados por TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC.

En consecuencia, la Sala considera que no se configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

Otra de las censuras endilgadas al acto acusado es el riesgo de confusión que existe entre la marca cuyo registro se solicita sea anulado y el nombre comercial de la actora, causal de irregistrabilidad a que alude el artículo 83, literal b) de la Decisión 344.

Antes de proceder al cotejo entre la marca cuyo registro fue otorgado mediante la Resolución acusada y el nombre comercial con fundamento en el cual solicita la demandante la cancelación de dicho registro, la Sala considera necesario determinar si dicho nombre comercial ha venido siendo usado en forma permanente y continua por el demandante, pues a la luz del artículo 603 del Código de Comercio los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso, sin necesidad de registro o depósito.

Pues bien, en el expediente obra el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la actora¹, en la que el Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín certifica que por Escritura Pública 1252 de 5 de abril de 1988 se cambió la denominación social de la actora TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. JORGE AGUDELO R Y CIA (TRANSCOMERCIO) por TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC; y que mediante Escritura Pública 2278 de 28 de julio de 2000, se transformó en sociedad anónima bajo el nombre de TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. S.A.

De igual manera se encuentran las siguientes certificaciones:

- Del Revisor Fiscal² de **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.**, en el sentido de que las ventas obtenidas en el año por concepto de servicio de fletes de la citada sociedad ascendieron a \$91.632'953.000.00;

- De CARACOL RADIO, RCN, EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, QUORUM PUBLICIDAD S.A. y REVISTA DINERO³, que certifican que **TRANSPORTADORA**

¹ Folio 143 del Cuaderno Principal.

² Folio 147 del Cuaderno Principal.

³ Folios 148, 149, 150, 151, 152 y 153 del Cuaderno Principal.

COMERCIAL COLOMBIA TCC ha hecho publicidad de su marca TCC en esos medios de comunicación.

- De la Cámara de Comercio de Medellín⁴ que certifica que **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.** es propietaria de 5 establecimientos de comercio denominados TCC y de 1 denominado **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA.**

- De la Cámara de Comercio de Cúcuta⁵ que certifica que **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.** tiene registrados 2 establecimientos de comercio denominados **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.**

- De la Cámara de Comercio de Barranquilla⁶ que certifica que **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC** tiene registrados 1 establecimiento de comercio denominado **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.** y 2 denominados TCC.

En sentir de la Sala, el anterior acervo probatorio demuestra que la actora en el desarrollo de sus actividades ha venido haciendo uso de su nombre comercial, por lo cual es procedente llevar a cabo el cotejo entre éste y la marca controvertida.

Efectuada la comparación entre la marca **TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC** y el nombre comercial de la actora **TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC** bajo las mismas reglas ya señaladas, para la Sala no cabe duda alguna de que la coexistencia de una y otro es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En efecto, la marca y el nombre comercial en conflicto coinciden en las expresiones **TRANSPORTADORA** y **COMERCIAL**; la expresión **TRANSPORTADORA** está al inicio tanto de la marca como del nombre comercial; y en las siglas **TMC** y **TCC** hay coincidencia en dos de las letras que las conforman, a saber, **T** y **C**, cuya disposición es la misma también tanto en la

⁴ Folio 154 del Cuaderno Principal.

⁵ Folio 156 del Cuaderno Principal.

⁶ Folio 158 del Cuaderno Principal.

marca como en el nombre comercial **TMC** y **TCC**, es decir, que existe confusión visual u ortográfica.

De igual manera, esta Corporación considera que se presenta confusión desde el punto de vista fonético respecto de las expresiones TRANSPORTADORA y COMERCIAL en cuanto la marca y el nombre comercial las contienen en forma idéntica, así como también respecto de las siglas TMC y TCC, dada la circunstancia de que coinciden en la primera y en la última de las letras que las conforman, lo cual hace que fonéticamente se pronuncien de forma similar.

La identidad en las palabras COMERCIAL y TRANSPORTADORA y la gran semejanza entre las siglas TMC y TCC hacen que la marca y el nombre objeto de comparación sean también confundibles auditivamente, y que no decir desde el punto de vista conceptual o ideológico, pues el hecho de que ambos contengan los vocablos TRANSPORTADORA y COMERCIAL una y otro evocan la misma idea, esto es, que el objeto social de la empresa propietaria del nombre es el transporte comercial y que la marca ampara servicios de transporte comercial.

No desconoce la Sala que de la marca también hace parte la expresión MINERA, como tampoco que del nombre comercial hace parte la expresión COLOMBIA y que las siglas de una y otro difieren en la letra de la mitad **TMC** y **TCC**; sin embargo, como quiera que en el cotejo se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, es indudable que en razón a la existencia de las semejanzas que generan confusión desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético, auditivo y conceptual o ideológico, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, de encontrar en el mercado un servicio identificado con la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC pensaría que es prestado por TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC, lo cual iría en detrimento tanto del titular del nombre comercial como del público consumidor.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 14092 de 30 de junio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual revocó la Resolución 28025 de 22 de diciembre de 1999, que había declarado fundada la oposición presentada por la actora y negado el registro de la expresión TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC

(mixta) y, en consecuencia, concedió a CEMENTOS DIAMANTE S.A. el registro de dicha marca para productos de la Clase 39.

A título de restablecimiento del derecho, ordenará a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) concedido a favor de CEMENTOS DIAMANTE S.A. para la Clase 39.

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,

FALLA:

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 14092 de 30 de junio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual revocó la Resolución 28025 de 22 de diciembre de 1999, que había declarado fundada la oposición presentada por la actora y negado el registro de la expresión TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) y, en consecuencia, concedió a CEMENTOS DIAMANTE S.A. el registro de dicha marca para productos de la Clase 39.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC (mixta) concedido a favor de CEMENTOS DIAMANTE S.A., Clase 39.

TERCERO.- ORDÉNASE a la demandada publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 30 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Ausente con Excusa