

FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se configura

Falta de legitimación en la causa por activa. Aduce que la actora no es la propietaria de la marca TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un Otrosí, no se probó que el mismo se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto, es importante destacar que en el expediente obra a folios 319, 320 321, 322, 323, 326, 327 y 328 documentos expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales se hace constar el registro de la marca “TELECOM” (mixta) para proteger productos de la clase 16, 38 y 42, a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACIÓN. También obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato. Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43611 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7108 DE 2001 (OCTUBRE 23) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 43582 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7114 DE 2002 (FEBRERO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 16860 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 26034 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

MARCA TELECOM - No es genérica. Evocativa / MARCA TELECOM - No puede considerarse débil porque su titular esté en liquidación

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43611 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7108 DE 2001 (OCTUBRE 23) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 43582 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7114 DE 2002 (FEBRERO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 16860 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 26034 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

NOTA DE RELATORIA: Se reiteran las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 28 de octubre de 2010, Radicado 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y del 2 de diciembre de 2010, Radicado 2005-00138, M.P. María Elizabeth García González.

SIGNOS EVOCATIVOS - Alcance / MARCA TELECOM - Es evocativa: Refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos o servicios de las clases 16, 38 y 42 Internacional / COTEJO MARCARIO - Entre las Marcas TELECOM previamente registrada y DEUTSCHE TELEKOM / MARCAS DEUTSCHE TELEKOM Y TELECOM - Similitud gráfica, fonética y conceptual / PALABRA TELECOM O TELEKOM - Esencial y básica en marcas DEUTSCHE TELEKOM y TELECOM / TERMINO DEUTSCHE - No es un elemento distintivo de la marca DEUTSCHE TELEKOM frente a la marca registrada TELECOM

Respecto a la palabra “TELECOM” que contiene la marca de la actora, a juicio de la Sala, no tiene incidencia alguna sobre las características o cualidades de los productos comprendidos en la clase 16 ni en los servicios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. De manera, que contrario a lo que afirma la Superintendencia de Industria y Comercio, la aludida expresión no evidencia que contenga tal connotación ni está identificando el lugar de procedencia de los productos o servicios que ampara, pues ante la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio, no hay duda, que la respuesta que es TELECOM, haga alusión alguna de las características de tales productos ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir. Referente a los signos evocativos la doctrina y la jurisprudencia, señalan que se “...sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo”. Por consiguiente, la expresión “TELECOM”, puede ser catalogada como evocativa, ya que se refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos o servicios de las clases 16, 38 y 42 Internacional, ya que el consumidor podría por deducción y su razonamiento llegar a determinar tales productos o servicios, empleando dicho término. Por lo cual, es perfectamente registrable. Aunado a ello, se tiene que la marca “TELECOM” fue registrada para los productos y servicios que distingue, en la Entidad demandada, muchos años atrás. Respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas “DEUTSCHE TELEKOM” cuestionada y “TELECOM” existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la palabra TELECOM o TELEKOM, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término DEUTSCHE de la cuestionada no es un elemento distintivo frente a la marca registrada, ya que dicho término en español significa “Alemana”. Es por ello, en que en el idioma alemán o “deutsch”, la República Democrática Alemana, se escribe: “DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK = DDR”. En efecto, la palabra TELECOM o TELEKOM, empleada en las denominaciones de las marcas en conflicto, constituye el centro de atención, por tratarse del elemento diferenciador, básico y esencial de la marca de la actora, que con respecto a la demandada sólo difiere en la letra C, la cual en nuestro idioma se pronuncia idénticamente a la letra K.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43611 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7108 DE 2001 (OCTUBRE 23) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 43582 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7114 DE 2002 (FEBRERO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 16860 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 26034 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 – ARTICULO 9 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 10 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 134 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 136 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 28 de octubre de 2010, Radicado 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y del 2 de diciembre de 2010, Radicado 2005-00138, M.P. María Elizabeth García González.

ANALISIS DE CONFUDIBILIDAD ENTRE MARCAS - Elementos / CONEXION COMPETITIVA - Existencia entre servicios que distinguen marcas TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM de las clases 16, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCAS TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM - Al distinguir los mismos productos y servicios emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM. Imposibilidad de registro de marca DEUTSCHE TELEKOM

Esta Sala ha reiterado que los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, son: i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya analizada y ii) que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa DEUTSCHE TELECOM, son los mismos de las empresas NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en su calidad de licenciataria, en las clases 16, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos. En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual 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, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error por el hecho de estimar que el titular de la marca “TELECOM” tiene un nuevo signo en el mercado identificado con la denominación “DEUTSCHE TELEKOM”. Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad. Por otra parte, en cuanto a los artículos 9° y 10 de la Decisión 486, citadas por el Tribunal de Justicia Andino, es pertinente anotar, que el titular de la marca TELECOM, viene utilizando dicha denominación por más de cincuenta años y, es sabido en Colombia que TELECOM fue la única empresa que prestó el servicio de

telecomunicaciones en el territorio nacional por muchos años, lo que ha generado que el consumidor identifique automáticamente la expresión TELECOM con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia, tal como lo anota el Agente del Ministerio Público, o sea, que es anterior al registro en Alemania de la marca cuestionada. Por consiguiente este cargo no tiene vocación de prosperar.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43611 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7108 DE 2001 (OCTUBRE 23) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 43582 DE 2001 (DICIEMBRE 24) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 7114 DE 2002 (FEBRERO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 16860 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 26034 DE 2002 (MAYO 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 – ARTICULO 9 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 10 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 134 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 136 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 18 de junio de 2009, Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; del 28 de octubre de 2010, Radicado 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y del 2 de diciembre de 2010, Radicado 2005-00138, M.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00362-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 43611 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca **“DEUTSCHE TELEKOM”**, clase 16 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7108 de 23 de octubre de 2001, por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43611 de 24 de diciembre de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1996.

La nulidad de las Resoluciones números 43582 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21835 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca **“DEUTSCHE TELEKOM”**, clase 38 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7114 de 28 de febrero de 2002 por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43852 de diciembre 24 de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1996.

La nulidad de las Resoluciones números 16860 de 30 de mayo de 2002, mediante la cual se revocó la Resolución 39446 de 2001 y se concedió el registro de la marca **“DEUTSCHE TELEKOM”**, clase 42 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 26034 de 20 de agosto de 2002 por la cual se corrige al artículo segundo de la Resolución 16860 de 30 de mayo de 2002.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. 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

I.1.2. La sociedad **DEUTSCHE TELEKOM A.G.** solicitó el registro de la marca nominativa “**DEUTSCHE TELEKOM**”, para las clases 16, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.3. La actora presentó oposiciones contra las solicitudes de registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clases 16 y 38, pero no se opuso al petitorio de registro de la misma marca en la clase 42.

I.1.4. En relación con la solicitud de registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 16, aduce:

Mediante Resolución 21835 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “**TELECOM**” y denegó el registro de la marca cuestionada.

Por Resolución 33768 de 23 de octubre de 2001, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.

I.1.5. En relación con la solicitud de registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 38, anota:

A través de la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “**TELECOM**” y denegó el registro de la marca cuestionada.

Por Resolución 33768 de 23 de octubre de 2001, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.

I.1.6. En relación con la solicitud de registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 42, anota:

A través de la Resolución 39446 de 28 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada las oposiciones presentadas por TELECOM con base en la marca “**TELECOM**” y denegó el registro de la marca cuestionada.

Por Resolución 4640 de 19 de febrero de 2002, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM, confirmando la negación.

I.1.7. Mediante Resoluciones números 46311 y 43582 de 24 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revoca, respectivamente, las Resoluciones 21835 de 29 de junio de 2001 relacionada con la solicitud de registro del signo “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 16 y 21471 de 29 de junio de 2001 para igual petitorio, clase 38, declarando infundadas las oposiciones y concediendo el registro del aludido signo.

I.1.8. Mediante Resolución núm. 16860 de 30 de mayo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revoca la Resolución 39446 de 28 de noviembre de 2001 relacionada con la solicitud de registro del signo “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 42, declarando infundada la oposición y concediendo el registro del aludido signo.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que se vulneraron los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, ya que la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, no cumple con el principio de distintividad relativa o de diferenciación, respecto de la marca “**TELECOM**”, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta, posteriormente solicitada.

Destaca que la adición de la expresión “**DEUTSCHE**” no tiene capacidad suficiente para producir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente, ya que su atención se concentrará en la marca que conoce y, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la Compañía, o de un servicio especial prestado por la empresa para comunicarse con los países americanos, de donde se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las marcas “**TELEKOM**” vs. “**TELECOM**”.

I.2.2. Estima que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por falta de aplicación, dado que las semejanzas son incuestionables y la irregistrabilidad salta a la vista; sin embargo, la Administración concedió el registro de la marca solicitada, a pesar de ser un signo abiertamente semejante a una marca protegida con anterioridad y desconociendo los argumentos expuestos respecto de la similitud ortográfica, toda vez que se está reproduciendo con el signo “**DEUTSCHE TELEKOM**” la marca “**TELECOM**”.

Considera que también existe similitud fonética, en tanto que la pronunciación resulta idéntica respecto de la segunda expresión, semejanza que se deriva de la utilización de idénticas letras, ubicadas en el mismo orden, presentándose en ambos signos coincidencia en la sílaba tónica, lo que hace imposible la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto, dado que generaría perjuicio al interés de los consumidores.

Finaliza diciendo que de no revocar los actos administrativos acusados, el consumidor resultará inducido a error respecto del origen de los servicios prestados, pues adquiriría el servicio con la convicción errada e invencible de que se trata de un producto de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia y no de un tercero que está usando su nombre, situación que además de causar confusión entre los consumidores, generará un grave desorden en el mercado.

II-. TRAMITE 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. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Aduce que la Superintendencia consideró en su momento que el signo **“DEUTSCHE TELEKOM”** tiene la suficiente fuerza distintiva y al efectuar el examen de conjunto de las marcas enfrentadas a **“TELECOM”** que identifican productos y servicios de las clases 16, 38 y 42, concluyó que no arrojan confusión ni se induce a error.

II.2. DEUTSCHE TELEKOM A.G., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo, entre otros argumentos, lo siguiente:

Que la marca **“DEUTSCHE TELEKOM”** es perceptible por los sentidos, se puede representar gráficamente y tiene la capacidad para distinguir los productos o servicios que ampara con respecto a otros signos. La expresión **“TELECOM”** es un signo genérico que hace referencia al término Telecomunicaciones y que, por tanto, carece de distintividad. En consecuencia, no puede ser apropiado por ninguna persona.

Aduce que la expresión **“TELECOM”** solo puede ser reconocida por sus consumidores si está acompañada por signos o expresiones distintas. La marca **“DEUTSCHE TELEKOM”** está compuesta por dos vocablos, siendo uno de ellos la expresión en idioma extranjero considerada como de fantasía, lo que le otorga la distintividad suficiente.

Agrega que la expresión “**TELECOM**” es de dominio público y es utilizada por una gran mayoría de empresas a nivel mundial dedicadas al ramo de las telecomunicaciones. La marca “**TELECOM**” no se modernizó, desconociendo que las marcas son dinámicas y existe el riesgo de perder distintividad, bien porque se vuelva genérica, sino vulgarizada, al extremo que solo con otros elementos pueda obtener el verdadero reconocimiento por parte de los consumidores.

Expresa que la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**” introduce elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que van más allá de la expresión “**TELECOM**”.

Como excepciones presenta las siguientes:

1. Falta de legitimación en la causa por activa. Aduce que la actora no es la propietaria de la marca **TELECOM**, y aunque se presentó un contrato de licencia y un Otrosí, no se probó que el mismo se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. Buena fe. Indica que la demandada ha obrado en este como en todos los casos con absoluta y total buena fe.
3. Presunción de legalidad. Que las Resoluciones demandadas están amparadas por la presunción de legalidad y, que es a la actora, a quien le corresponde probar que tales actos administrativos se expidieron con violación de la ley.

4. Pérdida de la fuerza distintiva de la expresión **TELECOM**. Sostiene que la actora no puede oponer la expresión **TELECOM**, apropiando un término genérico, en perjuicio de los demás terceros que quieran o estén legitimados de alguna manera a usarlo.
5. Las demás que se demuestren en el proceso, las cuales deben ser declaradas de oficio.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público, presentó los siguientes alegatos de conclusión:

Estima que **TELECOM** no puede considerarse como una expresión genérica o de uso común en el mercado colombiano, ya que tal como lo señaló el actor, por más de cincuenta años TELECOM fue la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional, lo que ha generado que el consumidor identifique automáticamente la expresión **TELECOM** con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

Aduce que es evidente la similitud no sólo ortográfica sino fonética, ya que la única letra que varía es la “K”, que a su vez tiene la misma pronunciación que la letra “C”, lo que lleva a concluir que no existe distintividad suficiente entre las expresiones **TELECOM** y **TELEKOM**. Que sin embargo, podría establecerse que la palabra DEUTSCHE que antecede la expresión TELEKOM en la marca solicitada se constituye en el elemento diferenciador entre las dos marcas.

Arguye, que no obstante lo anterior, tal expresión no marca una diferencia suficiente, teniendo en cuenta que el consumidor promedio no llamará la atención la expresión DEUTSCHE, la cual para la mayoría no tiene significado, sino la expresión TELEKOM la que siempre se ha reconocido en el mercado, inclusive podría pensarse que el producto proviene del mismo empresario titular de la marca **TELECOM**.

Sostiene, en cuanto a la similitud conceptual, que el signo **DEUTSCHE TELEKOM** puede evocar en la mente del consumidor que se trata de la misma marca **TELECOM** ampliamente conocida, teniendo en cuenta además que ambos signos amparan productos de la misma clase y utilizan iguales canales de comercialización.

Finaliza, indicando que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, a saber:

-Falta de legitimación en la causa por activa. Aduce que la actora no es la propietaria de la marca **TELECOM**, y aunque se presentó un contrato de licencia y

un Otrosí, no se probó que el mismo se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al respecto, es importante destacar que en el expediente obra a folios 319, 320 321, 322, 323, 326, 327 y 328 documentos expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales se hace constar el registro de la marca “**TELECOM**” (mixta) para proteger productos de la clase 16, 38 y 42, a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACIÓN.

También obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones:

“Segunda: Modalidad de la licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM- en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato.

Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado.

Respecto a las demás “excepciones”, las cuales no tienen la naturaleza de tal, se considera que son situaciones propias de la causa petendi que ocupará a esta Sala al momento de resolver de fondo los cargos formulados por la actora.

Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido entre la marca “**TELECOM**” previamente registrada y las marcas “**DEUTSCHE TELEKOM**”, cuyos actos administrativos que concedieron el registro para las clases 16, 38 y 42 Internacional, fueron acusados por la parte demandante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

- “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*
- 2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el*

público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. *Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.*

Por otro lado, en la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. *Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos o servicios amparados por los mismos. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.*
5. *En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se cumplieron todas las formalidades necesarias, a fin de reconocer la Prioridad Alemana Nº 39607816.8, de 20 de febrero de 1996. Asimismo, cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 486 no afecta el examen que debe ser realizado para evaluar la registrabilidad del signo solicitado.*

Por tanto, corresponde al Juez Nacional determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad del signo solicitado, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la registrabilidad del signo solicitado. Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 486 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

6. *Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.*

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

7. *Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, buscándose la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras descriptivas o genéricas pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.*
8. *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones” (folios 551 a 553).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 051-IP-2009, solicitada por esta Corporación señaló, que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo expresa que se interpretará de oficio, los artículos 9 y 10 de la mencionada Decisión.

DECISIÓN 486

“Artículo 9.- *La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional,*

regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,*
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas”.*

“Artículo 10.- *A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.*

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,*
- b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.*

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo”.

“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 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; (...).”*

Igualmente, afirma el mencionado Tribunal, que esta Sección, al realizar el examen de registrabilidad, debe tener en cuenta lo sentado en la interpretación prejudicial 051-IP-2009, para determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre **DEUTSCHE TELEKOM** y **TELECOM**.

Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, la Sala estima conducente, referirse al aspecto genérico de la marca “**TELEKOM**” pregonada por el tercero interesado en las resultas del proceso.

Al respecto, es preciso invocar las sentencias de 28 de Octubre de 2010¹ y 2 de diciembre de 2010², proferidas por esta Sección, que la Sala prohíja en esta oportunidad, por tratarse de un caso similar en el que se decidió sobre el aspecto genérico de la marca “**TELECOM**”.

Dice la Providencia de 28 de octubre de 2010:

*“Al respecto debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucre 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.*

*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*

¹ Sentencia de 28 de Octubre de 2010. Exp. núm. 2005 00137, Consejero Ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

² Sentencia de 2 de diciembre de 2010. Exp. núm. 2005-00138. Consejera ponente: **MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

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”.

En la sentencia de 2 de diciembre de 2010, se expuso:

“Antes de proceder al análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala se referirá al aspecto genérico y débil que el tercero interesado le endilga a la marca TELECOM.

A estos efectos, se prohíja lo expresado por la Sección en reciente sentencia de 28 de Octubre de 2010, expediente N° 2005 00137, Consejero Ponente, Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en la cual se consideró que la marca TELECOM no es genérica ni débil” (subrayas ajenas al texto).

Por otra parte, considera la Entidad demandada que el elemento **TELECOM** es descriptivo, por tal razón el Tribunal de Justicia Andino en la Interpretación Prejudicial rendida, señala:

“El signo descriptivo no tiene poder identificadorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995)” (folio 547).

Respecto a la palabra “**TELECOM**” que contiene la marca de la actora, a juicio de la Sala, no tiene incidencia alguna sobre las características o cualidades de los productos comprendidos en la clase 16 ni en los servicios de las clases 38 y 42 de

la Clasificación Internacional de Niza. De manera, que contrario a lo que afirma la Superintendencia de Industria y Comercio, la aludida expresión no evidencia que contenga tal connotación ni está identificando el lugar de procedencia de los productos o servicios que ampara, pues ante la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio, no hay duda, que la respuesta que es **TELECOM**, haga alusión alguna de las características de tales productos ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir.

Referente a los signos evocativos la doctrina y la jurisprudencia, señalan que se "...sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo".

Por consiguiente, la expresión "**TELECOM**", puede ser catalogada como evocativa, ya que se refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos o servicios de las clases 16, 38 y 42 Internacional, ya que el consumidor podría por deducción y su razonamiento llegar a determinar tales productos o servicios, empleando dicho término. Por lo cual, es perfectamente registrable. Aunado a ello, se tiene que la marca "**TELECOM**" fue registrada para los productos y servicios que distingue, en la Entidad demandada, muchos años atrás.

Ahora bien, respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas "**DEUTSCHE TELEKOM**" cuestionada y "**TELECOM**" existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la palabra

TELECOM o **TELEKOM**, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término **DEUTSCHE** de la cuestionada no es un elemento distintivo frente a la marca registrada, ya que dicho término en español significa “Alemana”. Es por ello, en que en el idioma alemán o “deutsch”, la República Democrática Alemana, se escribe: “DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK = DDR”.

En efecto, la palabra **TELECOM** o **TELEKOM**, empleada en las denominaciones de las marcas en conflicto, constituye el centro de atención, por tratarse del elemento diferenciador, básico y esencial de la marca de la actora, que con respecto a la demandada sólo difiere en la letra **C**, la cual en nuestro idioma se pronuncia idénticamente a la letra **K**.

Respecto a ser el elemento básico y esencial de la marca TELECOM, la jurisprudencia antes citada, sostiene:

“En el presente caso, a la expresión “AMERICA TELECOM” cuyo registro para las clases 9 y 38 de la clase internacional, fue declarado nulo mediante la sentencia del 28 de octubre de 2010, se le agregó la expresión “GRUPO”, en relación con la marca contenida en las resoluciones declaradas nulas por esta Sección, mediante la sentencia citada anteriormente, lo que a juicio de la Sala puede crear confusión en el público consumidor frente al signo TELECOM.

En efecto, la expresión GRUPO si bien no es genérica ni evoca una cualidad del producto o servicio, es común, por cuanto es una palabra que puede ser utilizada en la denominación de un signo, para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, no debe ser considerada a efectos de determinar si existe confusión, de conformidad con lo expresado por el Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial, en cuanto expresa, que “al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos, que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

De lo anterior, se concluye que los signos enfrentados son confundibles, porque la expresión predominante es la palabra “TELECOM”...³ (subrayas ajenas al texto).

Igualmente, la Sentencia de 28 de octubre de 2010, había dicho:

*“la palabra **TELECOM**, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término **AMERICA** de la cuestionada no le proporciona un valor diferenciador frente a la marca registrada”.*

No obstante, esta Sala ha reiterado que los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, son: i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya analizada y ii) que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen⁴.

En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa **DEUTSCHE TELECOM**, son los mismos de las empresas **NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN** y **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.** en su calidad de licenciataria, en las clases 16, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos.

En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual 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, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error por el

³ Sentencia de 2 de diciembre de 2010.

⁴ Sentencias de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. CONSEJERO PONENTE: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: **TRANSPACK LTDA.**, y las de 28 de octubre de 2010 y 2 de diciembre de 2010, ya citadas.

hecho de estimar que el titular de la marca “**TELECOM**” tiene un nuevo signo en el mercado identificado con la denominación “**DEUTSCHE TELEKOM**”.

Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

Por otra parte, en cuanto a los artículos 9° y 10 de la Decisión 486, citadas por el Tribunal de Justicia Andino, es pertinente anotar, que el titular de la marca **TELECOM**, viene utilizando dicha denominación por más de cincuenta años y, es sabido en Colombia que TELECOM fue la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional por muchos años, lo que ha generado que el consumidor identifique automáticamente la expresión **TELECOM** con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia, tal como lo anota el Agente del Ministerio Público, o sea, que es anterior al registro en Alemania de la marca cuestionada. Por consiguiente este cargo no tiene vocación de prosperar.

En lo atinente a la “mala fe” con que haya actuado el tercero interesado, no fue demostrado por el actor, pues no existe prueba alguna en el expediente de ello o que hubiese atentado contra la sana competencia al solicitar y obtener el registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, para las clases 16, 38 y 42 Internacional.

Sobre la “pérdida de la fuerza distintiva” de la marca “**TELECOM**”, ya se adujo, con fundamento en la jurisprudencia de esta Sala, que tal denominación no se trata de una marca genérica. Antes por el contrario, la palabra **TELECOM**, es la esencial y básica en la marca de la actora, es la que le infunde el elemento

diferenciador y distinguible, la cual no puede ser objeto de copia, por estar dicho acto prohibido en las normas comunitarias, específicamente en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados, 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,

FALLA:

PRIMERO.- DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 43611 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca "**DEUTSCHE TELEKOM**", clase 16 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7108 de 23 de octubre de 2001, por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43611 de 24 de diciembre de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1986. Las Resoluciones números 43582 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21835 de 29 de junio de 2001 y se concedió el

registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 38 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7114 de 28 de febrero de 2002 por la cual se adiciona al artículo segundo de la Resolución 43852 de diciembre 24 de 2001, la Prioridad Alemana núm. 39607816.8 de 20 de febrero de 1986. Las Resoluciones números 16860 de 30 de mayo de 2002, mediante la cual se revocó la Resolución 39446 de 2001 y se concedió el registro de la marca “**DEUTSCHE TELEKOM**”, clase 42 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 26034 de 20 de agosto de 2002 por la cual se corrige al artículo segundo de la Resolución 16860 de 30 de mayo de 2002.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de las marcas “**DEUTSCHE TELEKOM**” clases 16, 38 y 42 Internacional.

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

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

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 12 de mayo de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO