

SIGNOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS REGISTRABLES - Requisitos / SIGNO DE USO COMUN REGISTRABLE - Elementos adicionales que le dan distintividad / PAIN - Vocablo de uso común / MARCA DEBIL - Concepto / DERM - Vocablo de uso común / REGISTRO DE MARCA DEBIL - Elementos adicionales que dan distintividad o eficacia singularizadora

La Sala en sentencia de 30 de agosto de 2007 (Exp. 2002-00185, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), precisó que existen expresiones de uso común que pueden ser registradas en la medida en que contengan un elemento adicional que les imprima suficiente distintividad. En efecto, dijo la Sala en la precitada sentencia y ahora se reitera: "...Es decir, que si el vocablo PAIN está catalogado como de uso o conocimiento común para los productos de la Clase 5ª, en cuanto transmite la idea de servir para el tratamiento del dolor, la marca PAIN, cuya titular es la sociedad TECNOFARMA S.A., puede considerarse débil, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona, complementándola, como lo precisó la Sala en sentencia de 21 de julio de 2004 (Expediente 5394, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta), que ahora se reitera, y que al efecto expresó: ...“.....Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tiene la raíz DERM, para significar piel, que respecto de medicamentos o sustancias aplicables a la misma deviene en genérica. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y las raíces de las palabras genéricas son de uso común”. “De tal manera que al considerarse que la expresión “PAIN”, que corresponde al idioma inglés y se traduce al español como “dolor”, es de conocimiento común, el elemento LOC que la antecede le imprime suficiente distintividad a la previamente registrada a favor de la sociedad TECNOFARMA S.A.”. Igualmente, la Sala en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente 00275, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, consideró viable el registro de una expresión de uso común, porque la gráfica adicional que la acompañaba, le otorgaba la distintividad requerida. En efecto, dijo la Sala en dicha sentencia: (...). Esta Sección y el Tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora. En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente: “...Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión...”.

ALO - Signo de uso común habitual para designar actividad de telecomunicación / SIGNO DE USO COMUN - Definición / ALO - Signo genérico o descriptivo irregistrable

En este caso, resulta claro que la expresión “ALO” constituye la manera generalizada como las personas comienzan una comunicación telefónica; y el teléfono es una de las formas de la actividad de las telecomunicaciones, servicios éstos amparados en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Luego, dicha expresión por sí sola no puede ser registrable, en la medida en que consiste exclusivamente en un signo de uso común, en relación con los servicios de la clase 38, pues según la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “...los signos de uso común son los que se componen exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”,” sin importar su origen etimológico”; y ...”no son apropiables en exclusiva, por lo que no procede su registro”. De ahí que fue ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que denegó tal registro.

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Falta de pago de tasas: extinción del derecho concedido / EXTINCIÓN DEL DERECHO MARCARIO - Caducidad por no pago de tasas / TASAS EN DERECHO MARCARIO - Caducidad del registro

Ahora, en lo que respecta a la concesión inicial del registro a favor de la actora y su posterior declaratoria de caducidad, cabe señalar que el acto administrativo que declaró la caducidad no fue objeto de demanda en este proceso y, al parecer, en ningún otro, pues en los hechos de la demanda la actora relata que el 29 de abril de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró, a través de la Resolución núm. 07341, la caducidad del título correspondiente al registro mencionado; y que en el entendido de que la caducidad estaba correctamente decretada, por encontrarse probada la falta de acreditación de pago oportuno de las tasas causadas, solicitó nuevamente el registro de la marca en cuestión. En consecuencia, la Administración se encontraba frente a un nuevo trámite, que no dependía del anterior que en virtud de la declaratoria de caducidad extinguió el derecho inicialmente concedido; y en dicho nuevo trámite bien podía tener en consideración circunstancias distintas de las que no observó en la primera actuación administrativa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00352-01

Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.**, a través de apoderado, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 34655 de 26 de octubre de 2001, “**Por la cual se niega el registro de una marca**”; 01128 de 25 de enero de 2002, “**Por la cual se resuelve un recurso de Reposición**”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 09969 de 22 de marzo de 2002, “**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

1º: La sociedad **CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.** solicitó el registro de una marca nominativa consistente en la expresión “**ALO**”, para distinguir servicios de comunicaciones, comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros y se concedió el registro mediante Resolución 25.195 de 1997.

3º: El 29 de abril de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró, a través de la Resolución núm. 07341, la caducidad del título correspondiente al registro mencionado.

4º: En el entendido de que la caducidad estaba correctamente decretada, por encontrarse probada la falta de acreditación de pago oportuno de las tasas causadas, la actora solicitó nuevamente el registro de la marca en cuestión y la División de Signos Distintivos, negó dicho registro, insistiendo en que por tratarse de un termino de uso común y *“muy simple.... de tal manera que su concesión restringiría la concurrencia comercial por lo cual la marca solicitada esta comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135 literal b) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*.

5º: El Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión anterior alegando que *“en consideración de este despacho la expresión **ALO** es un termino ambiguo, no susceptible de registro para identificar en el mercado servicios de telefonía, al ser una expresión común, utilizada por la generalidad de personas en la aceptación y recepción de llamadas telefónicas, por lo cual excluir este concepto del lenguaje corriente y conceder un monopolio sobre su utilización a un particular es vulnerar el interés publico en la exclusión de este término en el lenguaje corriente. Lo anterior representa la necesidad de mantener este tipo de expresiones en el dominio público. El despacho concluye que la expresión **ALO** no es distintiva como marca para ser registrada, requisito exigido por el derecho comunitario en los artículo 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”*.

I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

1.- Indica que el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocado por la Superintendencia de Industria y Comercio para sustentar las decisiones acusadas, también hace referencia a la necesidad de que los signos que

aspiren a su registro como marcas, sean susceptibles de representación gráfica y que podrán constituir marca, entre otros, las palabras y sus combinaciones, las figuras, sonidos y olores, las letras y los números, un color delimitado o una combinación de colores, la forma de sus productos y sus envases, etc.

Es decir, que para que pueda un signo pretender su protección legal como marca debe llenar dos requisitos básicos: que sea apreciable sensorialmente, sea susceptible de representación gráfica; y la distintividad: el propósito esencial de la marca es distinguir los productos o servicios de su titular en relación con los de terceros, ya que la razón de ser de una marca es su capacidad de distinguir, porque solo diferenciando los productos propios de los de terceros, su titular se asegura de que su clientela lo reconocerá y el consumidor del bien se asegura de que el mismo corresponderá a las condiciones y calidades que ya conoce como provenientes de determinada fuente.

Colige, entonces, que si un signo no es distintivo, no tiene el elemento indispensable para servir como marca; la discusión giraría en torno a que si concretamente un determinado signo, en este caso la expresión **ALO**, puede considerarse distintiva y si la respuesta es afirmativa no debería haberse negado el registro solicitado.

Opina que el artículo 134 resulta violado por los actos acusados, en la medida en que se encuentre en el presente proceso que la expresión cuyo registro se solicitó sí es distintiva y por lo tanto capaz de cumplir con la función marcaria, y que el artículo 135 indica qué signos no pueden registrarse como marcas, e inicia la enumeración con el literal a), según el cual, son irregistrables los signos que no pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

Manifiesta que el artículo 135 dispone, entre los literales c) y p), las diversas categorías de signos que no son registrables como marca, haciendo alusión directa a

su condición de genéricos, descriptivos o de uso común, o porque sean engañosos o ilegales, o violan la condición reservada de denominaciones de origen o indicaciones geográficas o elementos de derecho público o sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres; además no puede olvidarse que las causales de irregistrabilidad exigen de la Administración una aplicación juiciosa, y no permiten la búsqueda de extensiones caprichosas.

Insiste en que la entidad demandada no se respaldó en un estudio sistemático de buscar el cotejo de la expresión con las causales d) a h) del artículo 135 de la Decisión 486, que definen la falta de novedad.

De dicho estudio resultan las siguientes conclusiones:

-. Que la expresión ALO no consiste en la forma usual o característica impuesta por la naturaleza o la función del servicio de telecomunicaciones. El hecho de que alguien adquiera la exclusividad sobre dicha expresión, no implica que el resto de la comunidad no pueda utilizarla si así lo quiere para contestar el teléfono.

-. Que no se trata de que el signo dé ventajas funcionales o técnicas frente al servicio de las telecomunicaciones.

-. No se infiere de que dicho signo sea el que exclusivamente se usa para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos o características del servicio de telecomunicaciones.-

-. No consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico del servicio de telecomunicaciones. Un ALO no es la denominación corriente usada para referirse a

un servicio de televisión, radio, comunicación satelital, de telefonía ni de red informática.

- . Alo no es un color.

Concluye entonces que la expresión ALO respecto de la clase 38 es perfectamente distintiva, en la medida que es novedosa por no ser de uso común para distinguir tales servicios.

En su criterio, el signo, para ser reconocido como marca debe ser admitido como tal, lo que implica perceptibilidad sensorial y representación grafica; debe ser capaz de ejercer la función marcaria, lo que implica que sea distintivo; y debe ser lícito, lo que implica no incurrir en las prohibiciones legales que todos los sistemas normativos contienen para la integridad de los bienes públicos y materiales, la represión al engaño, la competencia desleal y la defensa de los valores amparados por la Ley y la moral.

Explica que la sociedad actora edita y distribuye una revista distinguida con la marca **ALO**, que se publica hace siete años ininterrumpidamente y por este medio se pone a las personas de la comunidad en comunicación a distancia, y es sensorial por cuanto el mensaje se capta por lo ojos para recibirlo en forma de letras e imágenes.

Que, sin embargo, la Administración en los actos acusados decidió caprichosamente que la clase 38 ampara exclusivamente los servicios que permiten a una persona conversar con otra, reduciendo el alcance a la comunicación telefónica, y con el peregrino argumento de que quien contesta el teléfono utiliza con alguna frecuencia iniciar la alocución con el termino **ALO?**., y por eso concluyó la ausencia de distintividad.

2º: Alega la violación del artículo 25 del Decreto 117 de 1994, porque la Administración no se limitó a reponer la actuación del título caducado, sino que de hecho otorgó a la declaración de caducidad los efectos de anular la actuación surtida y con ello revocar el registro otorgado sin causa alguna.

Resalta que en virtud de la Resolución inicial se concedió el registro por 10 años y en ningún momento se condicionó el registro al retiro oportuno del título.

Estima que la confusión de la Administración al dar a la caducidad los efectos de anulación del registro concedido, implica una revocatoria directa, que no obedece a las causales taxativas contenidas en el artículo 69 del C.C.A., además de que el acto no era manifiestamente opuesto a la Constitución o a la Ley, ni atentaba contra el interés público o social, ni causaba agravio injustificado a persona alguna.

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- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-

La **NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en síntesis, que la expresión ALO se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que es incapaz de diferenciar los servicios que se pretenden

amparar con la marca, siendo aplicable por su significado indistintamente a cualquiera de los servicios de telecomunicaciones comprendidos en la clase 38. Es decir, que se trata de una expresión de uso común y corriente por la generalidad del público consumidor y los empresarios para contestar llamadas telefónicas y en las comunicaciones.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

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

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos acusados denegaron el registro de la marca ALO para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación internacional de Niza, esto es, servicios de telecomunicaciones.

Consideró la entidad demandada que se trata de un termino de uso común y *muy simple, de tal manera que su concesión restringiría la concurrencia comercial, por lo que está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 166-IP-2005, rendida en este proceso, precisó que hará la interpretación de los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344, no así de los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486, por no corresponder al caso concreto, pues la norma comunitaria aplicable es la vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro.

Los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, son del siguiente tenor:

“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 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;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

La Sala en sentencia de 30 de agosto de 2007 (Expediente 2002-00185, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), precisó que existen expresiones de uso común que pueden ser registradas en la medida en que contengan un elemento adicional que les imprima suficiente distintividad.

En efecto, dijo la Sala en la precitada sentencia y ahora se reitera:

“...Es decir, que si el vocablo **PAIN** está catalogado como de uso o conocimiento común para los productos de la Clase 5ª, en cuanto transmite la idea de servir para el tratamiento del dolor, la marca PAIN, cuya titular es la sociedad TECNOFARMA S.A., puede considerarse **débil**, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona, complementándola, como lo precisó la Sala en sentencia de 21 de julio de 2004 (Expediente 5394, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta), que ahora se reitera, y que al efecto expresó:

“...Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados.

Así las cosas, siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no es registrable como marca el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, han de compararse las marcas atendiendo las expresiones complementarias.....”

“...Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tiene la raíz DERM, para significar piel, que respecto de medicamentos o sustancias aplicables a la misma deviene en genérica. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y las raíces de las palabras genéricas son de uso común”.

“De tal manera que al considerarse que la expresión “PAIN”, que corresponde al idioma inglés y se traduce al español como “dolor”, es de conocimiento común, el elemento **LOC** que la antecede le imprime suficiente distintividad a la previamente registrada a favor de la sociedad TECNOFARMA S.A.”

Igualmente, la Sala en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente 00275, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, consideró viable el registro de una expresión de uso común, porque la gráfica adicional que la acompañaba, le otorgaba la distintividad requerida.

En efecto, dijo la Sala en dicha sentencia:

“...El signo mixto cuyo registro se solicita está compuesto por un elemento denominativo, la expresión WOK escrita en letras mayúsculas fijas y la representación gráfica de una estrella. Ambos, en color blanco....”

“..El elemento denominativo del signo mixto solicitado tiene significado conceptual en gastronomía. La Internet ¹ cuyo valor

¹ Cfr., entre otras, las siguientes páginas: <http://bbc.com.uk/dna/h2g2/alabaster/A208883>, <http://es.wikipedia.org/wiki/Wok>, <http://www.afuegolento.com/noticias/32/reportajes/1223> <http://www.vanguardia.com.mx/circulo/archsociales/junio2001/11/vocabulario>.

probatorio esta Sección ha admitido ², documenta que esa expresión designa un utensilio tipo sartén, típico de la cocina asiática en que se saltean los alimentos a altas temperaturas. Los empresarios y consumidores de cocina oriental comúnmente lo emplean para designar las comidas asiáticas cuya preparación se hace al WOK

La circunstancia de que la expresión WOK sea de uso común y descriptiva de un tipo de preparación de la comida asiática, **significa que por sí sola no es registrable** como marca para distinguir los servicios de restaurantes. Empero, de ello no se sigue que no pueda emplearse como elemento en la formación de signos marcarios débiles.

Esta Sección y el Tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora.

En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente:

«[...] La debilidad de la marca» se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión.

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

² En sentencia de 9 de noviembre de 2006 esta Sección precisó:

«[...] Desde principios de la década de los noventa, el acceso a Internet se ha generalizado... Con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11».

Expediente 11001-03-24-000-2000-06427-01. Actora: TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente:

«La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro» (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: «DERECHO DE MARCAS», Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal «por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...».

Otamendi ha señalado que «una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro...» (Otamendi, Jorge; Ob.cit., p. 191 y 192).

Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que «El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. [...] Los elementos de uso común son marcariamente débiles...»³

Según quedó expuesto, el titular de un signo marcario débil no puede impedir la inclusión de los elementos descriptivos o de uso común en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo. Síquese de ello que la oposición presentada por INVERSIONES HAVI LTDA. con fundamento en el depósito de la enseña comercial «H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE» es infundada pues las expresiones WOK, SATAY, BAR y RESTAURANTE son de uso común y, por ende, inapropiables.

De otra parte, se reitera que el carácter descriptivo o de uso común de una expresión es insuficiente para impedir el registro de un signo mixto que la combina con elementos que confieren al conjunto novedad y distintividad, como ocurre en el caso presente. Repárese en que la causal de

³ Expediente 11001-03-24-000-2002- 0307-01. Actora: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ –CORPARQUES. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 se predica de los signos que **consistan exclusivamente** en un signo [...] que pueda servir en el comercio para describir [...] características [...] de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo”.

En este caso, resulta claro que la expresión “ALO” constituye la manera generalizada como las personas comienzan una comunicación telefónica; y el teléfono es una de las formas de la actividad de las telecomunicaciones, servicios éstos amparados en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Luego, dicha expresión por sí sola no puede ser registrable, en la medida en que **consiste exclusivamente en un signo de uso común, en relación con los servicios de la clase 38**, pues según la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “...los signos de uso común son los que se componen exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”,” sin importar su origen etimológico”; y ...”no son apropiables en exclusiva, por lo que no procede su registro”. (folios 267 y 269))

De ahí que fue ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que denegó tal registro.

Ahora, en lo que respecta a la concesión inicial del registro a favor de la actora y su posterior declaratoria de caducidad, cabe señalar que el acto administrativo que declaró la caducidad no fue objeto de demanda en este proceso y, al parecer, en ningún otro, pues en los hechos de la demanda la actora relata que el 29 de abril de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró, a través de la Resolución núm. 07341, la caducidad del título correspondiente al registro mencionado; y que **en el entendido de que la caducidad estaba correctamente decretada, por encontrarse probada la falta**

de acreditación de pago oportuno de las tasas causadas, solicitó nuevamente el registro de la marca en cuestión.

En consecuencia, la Administración se encontraba frente a un nuevo trámite, que no dependía del anterior que en virtud de la declaratoria de caducidad extinguió el derecho inicialmente concedido; y en dicho nuevo trámite bien podía tener en consideración circunstancias distintas de las que no observó en la primera actuación administrativa.

Consecuente con lo anterior, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE 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 junio de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON