

**MARCA - Concepto / COTEJO - Entre la marca S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial SECURITY SYSTEMS LTDA / IDENTIDAD DE MARCAS - Ortográfica, fonética y conceptual**

Se empezará por el cotejo entre el nombre comercial "SECURITY SYSTEMS LTDA." de la parte demandante frente a la marca mixta cuestionada "S SECURITY SYSTEMS" de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares (...). En el caso sub examine, el signo impugnado de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, pertenece a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con la etiqueta que a continuación se reseña, salta a la vista que no es otro que el de su denominación. Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de los signos en disputa, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: "1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno)". En el presente caso, no cabe la menor duda que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética y conceptual que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 11119 DE 2000 (MAYO 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (NOVIEMBRE 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

**NOMBRE COMERCIAL - Concepto / RAZON SOCIAL - Concepto / NOMBRE COMERCIAL SECURITY SYSTEMS LTDA - Falta de prueba de uso personal, real, efectivo y continuo / USO DE NOMBRE COMERCIAL - Debe ser anterior a la fecha de solicitud de la marca cuestionada S SECURITY SYSTEMS**

La marca mixta cuestionada "S SECURITY SYSTEMS", de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, pretende distinguir los siguientes servicios: "...de vigilancia y seguridad privada por cualquier medio, humano, mecánico, animal, tecnológico, diurno o nocturno, escoltas, agencias de detectives y de vigilancia nocturna, alquiler de distribuidores automáticos, alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, análisis para implantación de sistemas de ordenador, apertura de cerraduras, impresión o filmación de cintas de video, protección civil o comercial; asesoría y consultoría en materia de vigilancia y seguridad; indagación e investigación sobre personas y objetos

desaparecidos, elaboración de software, microfilmación, servicios ópticos y acústicos, consultas profesionales, estudios de proyectos técnicos, ingeniería, investigaciones técnicas y demás servicios de seguridad”, (folio 107), comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, que obra a folio 468 ”...la actividad comercial del establecimiento según el formulario para los años de 1992 a 1993 era: Comercialización de sistemas de seguridad”. Sobre la protección del nombre comercial se refieren los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 (...) La Sala destaca de lo afirmado por tal Tribunal, que el nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella en su denominación. Pero mientras que la razón social se refiere a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante en virtud de la inscripción o registro mercantil de la sociedad o empresa en una cámara de comercio, el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos con su primer uso en el comercio (...) Los anteriores supuestos son muy importantes, ya que precisan el alcance de la protección del nombre comercial, el uso real y efectivo de éste que permite que se consolide como tal y mantenga el derecho de exclusividad, así como quién debe probar el uso y el momento en que debe considerarse probado el uso (...) Por consiguiente, a juicio de la Sala, las pruebas reseñadas permiten concluir que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA., con sede en Barranquilla, no usó tal denominación como un nombre comercial, ni probó el uso personal, real, efectivo y continuo del mismo con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada (...) Aunado a lo anterior se tiene el Oficio núm. 001267 de 17 de octubre de 1996, suscrito por el Superintendente Delegado para la Vigilancia dirigido a la Señora Virginia Ciro Ochoa de SECURITY SYSTEMS Barranquilla (...) da a entender, que tal sociedad no podía desarrollar su objeto social, hasta tanto cumpliera con los requisitos exigidos por el Superintendente Delegado para la Vigilancia, lo cual constituye prueba de que antes de 26 de octubre de 1999, que es la fecha de solicitud de registro de la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 Internacional, el presumible nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA.” de la sociedad actora, no pudo haber sido usado real, efectiva y continuamente por su titular, en actividades relacionadas con dicha clase de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperar.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 11119 DE 2000 (MAYO 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (NOVIEMBRE 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128

**NOTA DE RELATORIA:** Se citan las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 03 IP 98 del 11 de marzo de 1998 2005, y 226-IP-2005 del 6 de febrero de 2006.

**COTEJO ENTRE DOS NOMBRES COMERCIALES - Improcedencia por no haber probado el demandante el uso real, efectivo y continuo de su nombre comercial / DEPOSITO DE NOMBRE COMERCIAL**

No resiste realizar análisis jurídico alguno sobre el cotejo entre el nombre comercial "SECURITY SYSTEMS" cuestionado de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá y la denominación "SECURITY SYSTEMS LTDA" de la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA., con sede en Barranquilla, ya que se reitera, la sociedad demandante no probó el uso real, efectivo y continuo de éste. Solo basta agregar, que el depósito del nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio, con fecha 26 de Octubre de 1999, el cual la sociedad tercera interesada en las resultas de proceso, con domicilio en Bogotá, cita en su contestación de la demanda como argumento para reclamar un mejor derecho, a juicio de la Sala, sólo constituye un indicio de prueba, más no plena de la misma, tal como lo indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y esta Corporación. Sin embargo, existen evidencias que obran a folios 130 a 416, verificada en la inspección judicial practicada por esta Sección vista a folios 475 a 500, en la que se prueba el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial cuestionado en actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 Internacional, desde el año 1997 a octubre de 2009, fecha en que fueron solicitados el registro de la marca y del nombre comercial demandados de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. de Bogotá. Los documentos aportados a partir de esa fecha hasta el año 2006, no pueden ser tenidos en cuenta, por ser posteriores a la radicación de dichos petitorios.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 11119 DE 2000 (MAYO 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (NOVIEMBRE 29) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

**NOTA DE RELATORIA:** Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 18 de junio de 2009. Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil once (2011)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00069-01**

**Actor: SECURITY SYSTEMS LTDA.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 11119 de 29 de mayo de 2000 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “**S SECURITY SYSTEMS**”, para distinguir “*servicios de seguridad*” incluidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª versión), a favor de **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, y 24463 de 29 de noviembre de 1999 expedida por la citada División con la cual se concedió el depósito del nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS**” para “*distinguir servicios de seguridad*”, a la última de las citadas sociedades.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1.2. La sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, solicitó el registro de la marca mixta “**S SECURITY SYSTEMS**”, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo petitorio se tramitó en el expediente administrativo núm. 99-67452.

**I.1.2.** Mediante Resolución núm. 11119 de 29 de mayo 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “**S SECURITY SYSTEMS**”, y le asignó el Certificado de Registro núm. 228170.

**I.1.3.** La citada sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, solicitó el depósito del nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS**”, para distinguir servicios de seguridad, cuyo petitorio se tramitó en el expediente administrativo núm. 99-67451.

**I.1.4.** Por medio de la Resolución núm. 24463 de 29 de noviembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el depósito del nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS**”, y le asignó el Certificado de Registro núm. 13164.

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones la actora sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

**I.2.1.** Aduce que hubo violación de los artículos 134, 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio; el artículo 278 de la citada Decisión en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

**I.2.1.1.** Afirma que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que la marca mixta “**S SECURITY SYSTEMS**”, no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, estipulados en dicha norma.

Aduce que “*Debido a la evidente similitud entre la marca mixta solicitada para registro **S SECURITY SYSTEMS** y el nombre comercial **SECURITY SYSTEMS**, previamente usado por la sociedad **SECURITY SYSTEMS Ltda....**, podemos concluir que la marca **S SECURITY SYSTEMS** no es distintiva para identificar servicios de seguridad, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª Versión)*” (folio 20).

**I.2.1.2.** Sostiene que se violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, ya que el nombre comercial de la actora corresponde a la denominación social “**SECURITY SYSTEMS LTDA.**”, sobre el cual se tiene el derecho de uso exclusivo, ya que lo ha usado sin solución de continuidad desde el 23 de abril de 1992 hasta la fecha, en actividades comerciales relacionadas con “*equipos y elementos para la vigilancia y seguridad privada*” (folio 23). Es decir desde antes de la fecha de solicitud de la marca “**S SECURITY SYSTEMS**”.

**I.2.1.3.** Expresa que se vulneró el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andino, por cuanto la Entidad demandada no interpretó ni aplicó correctamente las normas comunitarias sobre registro de marcas. De manera, que no se salvaguardaron los derechos a que se refiere el artículo 278 antes citado. Además, la Entidad

demandada no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de la Decisión 486.

## **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 manifestó en su defensa:**

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Aduce que dentro del trámite de la vía gubernativa no se demostró el uso técnico, efectivo y permanente del nombre comercial alegado, razón por la cual la Superintendencia desconocía la existencia del mismo y no podía entrar a protegerlo.

Argumenta, que al momento de hacerse el respectivo análisis de registrabilidad, se encontró que el signo mixto “**S SECURITY SYSTEMS**” era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sostiene, que las pruebas allegadas al proceso por parte de la actora sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, son insuficientes para demostrar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial alegado.

Afirma, que dicho nombre comercial no tiene la calidad de notorio.

**II.1.2.** La sociedad **SECURITY SYSTEM LTDA. SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

Sostiene, que el signo mixto "**S SECURITY SYSTEMS**" es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Arguye, que la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, no depositó el nombre comercial y, además, tampoco se hizo presente en el trámite administrativo de registro del signo mixto "**S SECURITY SYSTEMS**". Por lo tanto, la Superintendencia no podía saber de la existencia del supuesto nombre comercial y, en consecuencia, sus actos administrativos son conforme a derecho.

Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en debida forma la normativa comunitaria y siguió el procedimiento pertinente.

Sostiene, que el uso que la demandante le ha dado al nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS LTDA.**" es ilegítimo, ya que la sociedad demandante no

podía ejercer actividades de vigilancia y seguridad privada sin los permisos requeridos por las normas vigentes.

Manifiesta, que la sociedad "**SECURITY SYSTEMS LTDA.**", domiciliada en la ciudad de Bogotá, sí ha usado de manera legal y continua su nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS**" desde 1997.

Indica, que la sociedad demandante "**SECURITY SYSTEMS LTDA.**" domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, realmente inició el uso del nombre comercial en el año 2001, fecha en la que se expidió la respectiva autorización o licencia de funcionamiento de su establecimiento comercial; en consecuencia, el uso anterior a dicha fecha es ilegítimo.

Explica, que la inscripción de un Establecimiento de Comercio no constituye título, ni prueba de la enseña o del nombre comercial.

Afirma, que el signo "**SECURITY SYSTEMS**" de su titularidad, es notoriamente conocido y, por lo tanto, goza de una protección especial.

Expresa que dentro del procedimiento de registro de la marca cuestionada, no se hizo presente la sociedad actora **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla. Además, que como la sociedad demandante ha manifestado interés directo en el resultado del proceso, estaba obligada a agotar la vía gubernativa.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la sociedad demandante no puede presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que como se dijo, debe agotar previamente la vía

gubernativa, pues no presentó oposición al registro de los signos demandados, ni interpuso los recursos administrativos.

### III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio.

### IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, la Sala estima pertinente precisar que la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, contiene la misma razón social que la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, quien actúa como tercera interesada en las resultas de proceso.

Además, que la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla, se fundamenta en su nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS LTDA.**", para que se declare la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca mixta "**S SECURITY SYSTEMS**", clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS**", relacionado con actividades propias de las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, tercera interesada en las resultas de proceso.

En segundo término, se considera necesario abordar el tema sobre la falta de agotamiento de la vía gubernativa por parte de la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla, alegada por la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, tercera interesada en las resultas del proceso.

Expresa dicho tercero, que dentro del procedimiento de registro de la marca cuestionada, no se hizo presente la sociedad actora. Además, que como la sociedad demandante ha manifestado interés directo en el resultado del proceso, estaba obligada a agotar la vía gubernativa y, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la sociedad demandante no puede presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que como se dijo, debe agotar previamente la vía gubernativa, pues no presentó oposición al registro de los signos demandados, ni interpuso los recursos administrativos.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta "**S SECURITY SYSTEMS**", clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS**", para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras,

frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial. Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se transcribe, del Tribunal de Justicia Andino.

“Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.”

*Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703).*

Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del depósito del referido nombre comercial, lo cual, es una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un

restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante<sup>1</sup>.

Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable<sup>2</sup>.

Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido con la marca mixta “**S SECURITY SYSTEMS**” y el nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS**”, cuyos actos administrativos acusados, respectivamente, le concedieron el registro para la clase 42 Internacional y el depósito del nombre comercial relacionado con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, tercera interesada en las resultas de proceso, frente al nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS LTDA**” de la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8.

---

<sup>1</sup> Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016 .Consejero ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actor: KYROVET LABORATORIES S.A. “Respecto de los argumentos de la actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho.”

<sup>2</sup> La misma Sentencia señala: “*En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción.*”

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:

**“PRIMERO:** *Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.*

**SEGUNDO:** *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.*

*No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto del cual pueda inducirse al público consumidor a error.*

**TERCERO:** *El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto **S SECURITY SYSTEMS** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial **SECURITY SYSTEMS** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.*

*En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*

*Aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.*

- CUARTO:** *El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos **SECURITY SYSTEMS**, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.*
- QUINTO:** *El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **S SECURITY SYSTEMS** y el nombre comercial denominativo **SECURITY SYSTEMS**, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.*
- SEXTO:** *Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.*
- 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.*
- SÉPTIMO:** *Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.*
- OCTAVO:** *El Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico” (folio 709 a 711).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 125-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente interpretar de oficio las siguientes normas: artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto “**S SECURITY SYSTEMS**” y el depósito del nombre comercial

**“SECURITY SYSTEMS”**. Asimismo, se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **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 82.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”.*

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

*(...)*

*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 o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que 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 los que el uso del signo se destine a los mismos productos o*

*servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

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

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

*(...)*

**“Artículo 84.-** *Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

*a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*

*b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*

*c) La antigüedad de la marca y su uso constante;*

*d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”*

*(...)*

**“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”.*

**DECISIÓN 486**

**“Artículo 172.-** (...) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad (...).”

**Disposición Transitoria Primera.**

*“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

*Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.*

Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado el nombre comercial **“SECURITY SYSTEMS LTDA.”** de la sociedad actora **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8 frente a la marca mixta **“S SECURITY SYSTEMS”** en conflicto de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, tercera interesada en las resultas de proceso. Y dicho nombre comercial de la sociedad actora frente al depositado por la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

**1º- COTEJO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA MARCA.**

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre el nombre comercial "**SECURITY SYSTEMS LTDA.**" de la parte demandante frente a la marca mixta cuestionada "**S SECURITY SYSTEMS**" de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares.

El Tribunal, agrega la definición que trae el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual señala: "*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*" (folio 696).

Dice el Tribunal Andino que de conformidad con la anterior definición normativa "*se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.*"

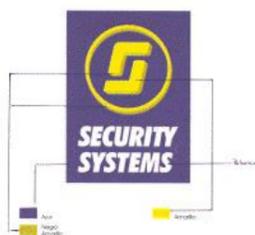
*La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:*

- *Diferencia los productos o servicios que se ofertan.*
- *Es indicadora de la procedencia empresarial.*
- *Indica la calidad del producto o servicio que identifica.*
- *Concentra el goodwill del titular de la marca.*

*Sirve de medio para publicitar los productos o servicios*" (folio 696).

En el caso sub examine, el signo impugnado de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, pertenece a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina,

que de acuerdo con la etiqueta que a continuación se reseña, salta a la vista que no es otro que el de su denominación.



Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de los signos en disputa, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación:

*“1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno)”.*

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética y conceptual que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis.

No obstante la identidad evidente entre estos dos signos, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre dos signos distintivos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican.

Por lo tanto, es fundamental que concurren estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión<sup>3</sup>.

La marca mixta cuestionada “**S SECURITY SYSTEMS**”, de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, pretende distinguir los siguientes **servicios**: “...de vigilancia y seguridad privada por cualquier medio, humano, mecánico, animal, tecnológico, diurno o nocturno, escoltas, agencias de detectives y de vigilancia nocturna, alquiler de distribuidores automáticos, alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, análisis para implantación de sistemas de ordenador, apertura de cerraduras, impresión o filmación de cintas de video, protección civil o comercial; asesoría y consultoría en materia de vigilancia y seguridad; indagación e investigación sobre personas y objetos desaparecidos, elaboración de software, microfilmación, servicios ópticos y acústicos, consultas profesionales, estudios de proyectos técnicos, ingeniería, investigaciones técnicas y demás servicios de seguridad”, (folio 107), comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, que obra a folio 468 “...la actividad comercial del establecimiento según el formulario para los años de 1992 a 1993 era: Comercialización de sistemas de seguridad”.

Sobre la protección del nombre comercial se refieren los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, respecto a la cual el Tribunal de Justicia Andino, afirma:

“La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial **SECURITY SYSTEMS**. Por tal motivo, se hace

---

<sup>3</sup> Sentencias de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA.

necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344.

*El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:*

- *El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*
- *Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.*
- *El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.*
- *El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.*
- *La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso” (folios 699 a 700).*

La Sala destaca de lo afirmado por tal Tribunal, que el nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella en su denominación. Pero mientras que la razón social se refiere a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante en virtud de la inscripción o registro mercantil de la sociedad o empresa en una cámara de comercio, el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos con su primer uso en el comercio.

Respecto a las características del derecho sobre el nombre comercial, el Tribunal de Justicia Andino, sostiene:

*“1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.*

*2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha*

determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

*“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).*

*Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente N° 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006)” (folios 700 a 701).*

Los anteriores supuestos son muy importantes, ya que precisan el alcance de la protección del nombre comercial, el uso real y efectivo de éste que permite que se consolide como tal

y mantenga el derecho de exclusiva, así como quién debe probar el uso y el momento en que debe considerarse probado el uso.

Referente a las pruebas del uso de un nombre comercial, el Tribunal de Justicia Andino, anota:

*“En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*

*Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables” (folio 702).*

Respecto a las evidencias allegadas al expediente sobre el nombre comercial **“SECURITY SYSTEMS LTDA.”** de la sociedad demandante **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, figuran las siguientes:

-Certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla donde consta la transformación de las personas que operaban en el comercio como naturales y de manera conjunta en sociedad de hecho, en sociedad limitada a partir del 11 de octubre de 2001 fecha en que quedó inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, como anexo a la demanda, el cual obra a folios 12 a 16 y en la inspección judicial efectuada por el Tribunal Administrativo del Atlántico visto a folios 467 a 469, el cual se transcribe a continuación:

**“(…)**  
**EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA,**  
**CERTIFICA**

*Que según Documento Privado de fecha 23 de febrero de 1994, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 1994, bajo el No. 20.443 del libro respectivo, consta que RAFAEL JOSÉ DE LA ESPRIELLA CASTRO C.C. No. 19.402.434 y RICARDO CORTÉS*

ANGARITA, C.C. No. 19.413.333, vendió a LUZ VIRGINIA CIRO OCHOA C.C. No. 32.674.493, el establecimiento de comercio de su propiedad denominado SECURITY SYSTEMS S. DE H. Matrícula No. 155587.

(...).

#### **CERTIFICA**

*Que por Documento Privado de fecha 26 de diciembre de 1.997, inscrito en esta Cámara de Comercio, el 31 de diciembre de 1.997, bajo el No. 25.137 del libro respectivo, consta que la señora LUZ VIRGINIA CIRO OCHOA, vende el establecimiento de comercio de su propiedad denominada SECURITY SYSTEMS, matrícula No. 155.587 del 23 de abril de 1.992 ubicado en la Calle 82 No. 44-26, a la Empresa Unipersonal SECURITY SYSTEMS E.U. NIT. No. 802.006.358-8.*

#### **CERTIFICA**

*Que por Escritura pública No. 4018 del 9 de octubre del 2.001, otorgada en la Notaría 5ª de Barranquilla, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre del 2.001, bajo el No. 95.361 del libro respectivo, la Empresa Unipersonal SECURITY SYSTEMS E.U., se convirtió en sociedad de responsabilidad limitada, denominada SECURITY SYSTEMS LTDA.” (folio 467).*

Como puede observarse, el registro de la escritura de constitución de **SECURITY SYSTEMS LTDA.** en la citada Cámara de Comercio, ni siquiera puede dar para afirmarse que se trate de un nombre comercial, pues tal como se identifica desde el momento de su inscripción, parece ser la razón social de la empresa o de su enseña comercial al referirse al “*establecimiento*”, ya que en ella no consta que dicha denominación sea real y efectivamente un nombre comercial, pues se recuerda que entre éste, la enseña comercial y la razón social, existen diferencias ya que el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos, con su primer uso en el comercio, además sus denominaciones pueden ser una o múltiples, mientras que la enseña comercial se refiere al signo que identifica un establecimiento de comercio y la razón social solo puede presentarse con una única denominación y, debe referirse exclusivamente a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante, condicionada a la inscripción o registro mercantil de una sociedad o empresa en una cámara de comercio.

-Inspección Judicial practicada por el Tribunal Administrativo del Atlántico que obra a folios 463 a 473, donde se hace constar el Libro Diario perteneciente al establecimiento de

comercio SECURITY SYSTEMS de 5 de febrero de 1993; el de CIRO OCHOA LUZ VIRGINIA, como persona natural de 5 de julio de 1994, libro de mayor y balances perteneciente a SECURITY SYSTEMS E.U. de 13 de febrero de 1998. Libro de Actas Junta de Socios de la Sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA de 22 de julio de 2003. Libro de Inventarios y Balances de año 2002 a 2005.

Por consiguiente, a juicio de la Sala, las pruebas reseñadas permiten concluir que la sociedad actora **SECURITY SYSTEM LTDA.**, con sede en Barranquilla, no usó tal denominación como un nombre comercial, ni probó el uso personal, real, efectivo y continuo del mismo con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada.

Aunado a lo anterior se tiene el Oficio núm. 001267 de 17 de octubre de 1996, suscrito por el Superintendente Delegado para la Vigilancia dirigido a la Señora Virginia Ochoa de **SECURITY SYSTEMS** Barranquilla, en el que se indica lo siguiente:

*“El Decreto 356/94, “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, regula las actividades que conlleva la prestación de servicios a través de medios tecnológicos, por parte de los particulares.*

*De acuerdo al Título III Capítulo 2º, existen unas obligaciones mínimas que desarrollan tales actividades (fabricantes, importadores, instaladores, comerciantes o arrendadores) de equipos, y consiste en el registro ante la Superintendencia, la cual podrá ejercer control e inspección permanente; si prestan servicios como el de monitoreo, deben constituirse como empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, la cual requiere licencia de funcionamiento, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 del mencionado Estatuto.*

(...).

*Igualmente debe elaborarse un registro de compradores y usuarios e informar la transferencia de propiedad u operaciones que afecta la tenencia de los equipos, por no encontrarse Usted, dentro de las empresas o establecimientos de comercio o personas naturales registradas ante la Superintendencia y cumpliendo entre otras las obligaciones comentadas.*

*Debe quien no se halle dentro del marco referido, abstenerse de seguir prestando dichos servicios, so pena de incurrir en las sanciones previstas en los artículos 75 y siguientes; se realizará visita de confrontación’ (folio 457).*

Lo anterior da a entender, que tal sociedad no podía desarrollar su objeto social, hasta tanto cumpliera con los requisitos exigidos por el Superintendente Delegado para la Vigilancia, lo cual constituye prueba de que antes de 26 de Octubre de 1999, que es la fecha de solicitud de registro de la marca mixta “**S SECURITY SYSTEMS**”, clase 42 Internacional, el presumible nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS LTDA.**” de la sociedad actora, no pudo haber sido usado real, efectiva y continuamente por su titular, en actividades relacionadas con dicha clase de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperar.

## **2.- COTEJO ENTRE DOS NOMBRES COMERCIALES**

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el punto anterior, no resiste realizar análisis jurídico alguno sobre el cotejo entre el nombre comercial “**SECURITY SYSTEMS**” cuestionado de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá y la denominación “**SECURITY SYSTEMS LTDA**” de la sociedad actora **SECURITY SYSTEMS LTDA.**, con sede en Barranquilla, ya que se reitera, la sociedad demandante no probó el uso real, efectivo y continuo de éste. Solo basta agregar, que el depósito del nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio, con fecha 26 de Octubre de 1999, el cual la sociedad tercera interesada en las resultas de proceso, con domicilio en Bogotá, cita en su contestación de la demanda como argumento para reclamar un mejor derecho, a juicio de la Sala, sólo constituye un indicio de prueba, más no plena de la misma, tal como lo indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y esta Corporación<sup>4</sup>. Sin embargo, existen evidencias que obran a folios 130 a 416, verificada en la inspección judicial practicada por esta Sección vista a folios 475 a 500, en

---

<sup>4</sup> Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. Consejero Ponente: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: **TRANSPACK LTDA.**

la que se prueba el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial cuestionado en actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 Internacional, desde el año 1997 a octubre de 2009, fecha en que fueron solicitados el registro de la marca y del nombre comercial demandados de la sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.** de Bogotá. Los documentos aportados a partir de esa fecha hasta el año 2006, no pueden ser tenidos en cuenta, por ser posteriores a la radicación de dichos petitorios.

Por lo tanto, este cargo tampoco tiene visos de prosperidad.

### **3.- SIGNOS NOTORIOS.**

La sociedad **SECURITY SYSTEMS LTDA.** domiciliada en Bogotá, quien actúa como tercera interesada en su contestación de la demanda, aduce en defensa de sus signos distintivos, que estos son notoriamente conocidos.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que con dichas pruebas se demostró el uso real, efectivo y constante del nombre comercial cuestionado de su titularidad, las mismas, a juicio de la Sala, no son suficientes para reconocer que dichos signos tengan la calidad de tal, pues la mayoría de ellas son posteriores a octubre de 1999, fecha de radicación de las solicitudes de sus correspondientes registro y depósito.

En consecuencia, esta Sala denegará las pretensiones de la demanda, 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:**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**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 2 de junio de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**  
Presidente

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA      MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**  
Ausente con permiso