

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de la marca. Al ser comprobada no puede coexistir en el mercado con otra similar

De las pruebas relacionadas en esta providencia, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que LEONISA S.A., viene usando la denominación LEONISA en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por la sociedad Meilland International S.A., para actividades relacionadas con colores barnices y lacas; preparaciones para blanquear; productos farmacéuticos; vestidos, botas y zapatos; y publicidad y negocio. Además, se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional por cuanto ha sido publicitado en diferentes medios, especialmente en revistas dirigidas a todo tipo de consumidor, dentro de los que destacan el sector empresarial y femenino. El titular de esa marca, la sociedad LEONISA S.A., ha sido reconocida a través de su marca LEONISA como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial de Colombia. Es decir, las pruebas atrás relacionadas son claramente demostrativas de la calidad de signos notorios que ostenta la demandante. Tal circunstancia hace latente el error en que puede incurrir el público consumidor al pensar que los signos con la denominación LEONISA de la demandante con el solicitado por la sociedad Meilland International S.A.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 200 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 04617 DE 2007 (23 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 26755 DE 2007 (28 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 43082 DE 2007 (21 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00377-00

Actor: CONFECIONES LEONISA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad Confecciones Leonisa S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca nominativa LEONISA a favor de la sociedad Meilland International S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

En el escrito de demanda la parte actora solicitó:

1.1.1. Declarar la nulidad de las Resoluciones números 04617 del 23 de febrero de 2007¹, 26755 del 28 de agosto de 2007² y 43082 del 21 de diciembre de 2007³ proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.1.2. Inscribir en el registro la nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca LEONISA (Nominativa) solicitada por la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A., para distinguir rosas y rosales, productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.3. Publicar en la Gaceta de la Propiedad Industria la sentencia que ponga fin al asunto de la referencia.

¹ Por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decide una solicitud de registro de marca.

² Por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decide un recurso de reposición.

³ Por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve un recurso de apelación.

1.2. Hechos.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

El 1° de agosto de 2006 la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó la concesión del registro de la marca nominativa LEONISA, para distinguir rosas y rosales, productos comprendidos en la clase 31 Internacional⁴.

Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., se opuso al registro con fundamento en las marcas registradas de las cuales es titular para identificar productos de las Clases 3, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵.

Mediante la Resolución número 04617 del 23 de febrero de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio **I)** declaró infundada la oposición; **II)** concedió el registro de la marca LEONISA para distinguir ROSAS Y ROSALES, productos comprendidos en la Clase 31 Internacional; e **III)** indicó los recursos que contra la presente resolución precedían.

A través de la Resolución número 26755 del 28 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada.

Por su parte, mediante la Resolución número 43082 del 21 de diciembre de 2007 se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 046017 del 23 de febrero de 2007 y declaró agotada la vía gubernativa.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literales a), b) y h), 137, 154, 224, 225, 226, 227, 228, 230 y 236 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁴ Productos agrícolas y hortícolas.

⁵ L LEONISA TEEN, LEONISA INTERNATIONAL, LEONISA, L LEONISA, LUCIANA Y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA, LEONISA INTERNATIONAL EL BRASIER QUE SI MODELA, LEONISA SPORT WEAR, LEONISA IN, L LEONISA IN, LEONISA LA COMPAÑÍA DE LA EXCELENCIA, LEONISA EL BRASIER QUE SI MODELA, LEONISA TINY, LEONISA JUVENIL CREACIONES LEONISA, entre otras.

1.3.1. Al explicar el concepto de violación, la sociedad actora, señaló la identidad fonética y gramatical entre el signo solicitado en registro y las marcas registradas a favor de la sociedad LEONISA S.A.; lo anterior a efecto de indicar el nivel de confundibilidad en el que se puede hacer incurrir al público consumidor.

Sostiene que se puede hacer incurrir al público en confusión por asociación en tanto pueden pensar que los dos (2) productos tienen el mismo origen empresarial, estos es, que los productos ofrecidos por las sociedades Leonisa S.A. y Meilland International S.A., son los protegidos por la sociedad LEONISA S.A.

Sostuvo que el signo concedido en registro LEONISA no sólo comprende los productos amparados por la sociedad LEONISA S.A., sino que son el signo mismo de identidad empresarial como persona jurídica.

1.3.2. Recordó que la notoriedad de las marcas tiene como objeto, entre otros, evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.

Aseguró que se está reproduciendo un signo distintivo notoriamente conocido del cual es titular LEONISA, así pues, al permitir el registro del signo a favor de la sociedad Meilland International S.A., la autoridad nacional permite un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Señaló que es titular de la marca LEONISA en las Clases 3, 24, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza y, la concesión del registro a favor de la sociedad Meilland International S.A., permite el aprovechamiento injusto del prestigio del signo que ha venido posesionando en el mercado colombiano desde su concesión.

1.3.3. Así mismo vulnera los artículos 6 y 10 del Convenio de Paris, que regulan la materia anteriormente explicada, y por ende la Ley 178 de 1994⁶ y los artículos 15 y 16 de la Ley 170 de 1994⁷.

⁶ Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en Paris el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de

Al explicar el concepto de violación de las mencionadas normas sostiene que hacen referencia a la protección de marcas notorias y el derecho de exclusividad que reviste a este tipo de signos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

Sostuvo que los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Aseguró que al conceder el registro de la marca LEONISA a favor de la sociedad Meilland International S.A., estableció que si bien reproducía el signo registrado, tal similitud no era suficiente para determinar que la marca demandada incurre en causal de irregistrabilidad por cuanto para ello se haría necesario establecer la relación competitiva entre los signos en conflicto.

Advirtió que los signos enfrentados protegen productos comprendidos en clases diferentes, esto es, la 3 "preparaciones para blanquear" 24 "tejidos, colchas y tapetes" 25 "vestidos, botas, zapatos", 26 "puntillas, bordados y cintas" y, la 31 "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases". Así pues, no cumplen con las mismas finalidades y tampoco comparten los mismos o similares canales de comercialización.

Sostuvo que no correspondiendo a la misma clase, no teniendo la misma naturaleza, no siendo complementarios, esto es, dadas las características propias y finalidades de los signos enfrentados pueden ser fácilmente distinguidos por los consumidores para cada tipo de producto o servicio.

junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.

⁷ por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino

Recordó que la notoriedad es una protección especial de la que goza un signo para que en caso de haber riesgo de confusión por similitud con otro pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto que se trate y del territorio en que haya sido registrada, busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.

Afirmó que la demandante incumplió con su carga de demostrar la notoriedad de la marca LEONISA, recordando que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada.

2.2. Según consta en el expediente⁸, la sociedad Meilland International S.A., tercera con interés directo en el proceso, fue notificada legalmente de la demanda; sin embargo no hizo manifestación alguna.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte demandante⁹ y demanda¹⁰ presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.

El señor Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 89-IP-2012 del 28 de agosto de 2012¹¹, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. *Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser*

⁸ Folio 100 del expediente.

⁹ Folios 181 a 190 del expediente.

¹⁰ Folios 172 a 180 del expediente.

¹¹ Folios 154 a 169 del expediente.

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 si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. 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 para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

3. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar un signo denominativo y un mixto con parte denominativa compuesta, se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

5. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. (ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste

podiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor

6. *La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.*

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

7. *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 que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial y el establecimiento mercantil que distingue la enseña comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.*

8. *Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados,*

tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca "LEONISA" (denominativa) por parte de la solicitante".

V.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

VI.- CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2. El asunto de fondo

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca LEONISA (nominativa), a favor de la sociedad Meillard International S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 31 Internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Confecciones Leonisa S.A., invocando su condición de titular de la marca **LEONISA** nominativa y mixta para las clases 3, 25 y 35 de la Clasificación Internacional, se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada, considerando que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 literal a), 136 literales a), b), y h), 137, 190, 191, 192, 200, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio

contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

(...)

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;

(...)

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;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(...)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(...)

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(...)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.*

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado.

Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la Interpretación Prejudicial elaborada por Tribunal de Justicia Andina para el asunto de la referencia:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, 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.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su

misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distinguan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

2. El ámbito de protección de la marca notoria.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

*Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, **un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.***

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si del material obrante en el expediente puede concluirse válidamente la notoriedad de la marca LEONISA cuyo titular es la sociedad LEONISA S.A.

Dentro de las pruebas allegadas por la parte actora se destacan las siguientes:

- Carta suscrita por el Presidente de Almacenes Éxito S.A., con ocasión de los cincuenta (50) años de Leonisa S.A.
- Carta suscrita por el Director Ejecutivo de FENALCO – Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, con ocasión de los cincuenta (50) años de Leonisa S.A.
- Certificación del Revisor Fiscal de LEONISA S.A., mediante la que da fe de la creación, duración y extensión geográfica de la marca LEONISA en los países de la Comunidad Andina: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

- Publicaciones de LEONISA S.A., en la campaña contra el cáncer de seno, publicación de la revista cromos como patrocinador del concurso nacional de belleza colombiano para el año 2007.
- Certificación del Revisor Fiscal Principal de LEONISA S.A., del 18 de junio de 2008 donde da cuenta de los gastos en los que ha incurrido por publicidad a 31 de diciembre de 2007, esto es, diez mil diecinueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos (\$10.109'658.430,00).
- Fotocopia de la Revista Dinero, edición del 5 de abril de 2002, en la que aparece un listado de las marcas más valiosas en el mercado colombiano donde se puede constatar que LEONISA ocupa el puesto número 23.
- Certificación del Revisor Fiscal de LEONISA S.A., que da cuenta de la comercialización de los productos identificados con su marca con los siguientes países: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Panama, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Aruba, Estados Unidos de Norte América, México y España entre otros.
- Certificación del Revisor Fiscal de LEONISA S.A., que da cuenta de las ventas nacionales: ciento setenta y nueve mil quinientos cincuenta y un millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos (\$ 179.551'486.667,00) e internacionales: noventa y un mil quinientos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y dos mil setecientos doce pesos (\$ 91.549'362.712,00) de los productos identificados con la marca LEONISA.

De las pruebas relacionadas en esta providencia, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que LEONISA S.A., viene usando la denominación LEONISA en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por la sociedad Meiland International S.A., para actividades relacionadas con colores barnices y lacas; preparaciones para blanquear; productos farmacéuticos; vestidos, botas y zapatos; y publicidad y negocio.

Además, se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional por cuanto ha sido publicitado en diferentes medios, especialmente en revistas dirigidas a todo tipo de consumidor, dentro de los que destacan el sector empresarial y femenino. El titular de esa

marca, la sociedad LEONISA S.A., ha sido reconocida a través de su marca LEONISA como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial de Colombia.

Es decir, las pruebas atrás relacionadas son claramente demostrativas de la calidad de signos notorios que ostenta la demandante. Tal circunstancia hace latente el error en que puede incurrir el público consumidor al pensar que los signos con la denominación LEONISA de la demandante con el solicitado por la sociedad Meilland International S.A.

De tal manera que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de éstos últimos y con ello se deteriorarían sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria.

En ese orden, probado como está que la marca LEONISA de propiedad de la sociedad LEONISA S.A., es una marca de las denominadas notorias, concluye la Sala que le asiste razón a la demandante en cuanto que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía otorgar registro para ninguna otra clase de producto o servicio con el signo LEONISA, pues como ya se vio el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido, como acontece en el caso bajo examen.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que de coexistir en el mercado los signos enfrentados se estaría permitiendo por parte de la autoridad nacional la dilución de la fuerza distintiva de éstos, lo que conllevaría al deterioro del valor comercial y publicitario de los productos y servicios que ampara con la marca LEONISA.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y a título del restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca LEONISA en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Meilland International S.A.

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

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones número números 04617 del 23 de febrero de 2007, 26755 del 28 de agosto de 2007 y 43082 del 21 de diciembre de 2007 mediante las cuales se concedió el registro de la marca LEONISA (Nominativa) a favor de la sociedad Meilland International S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUINDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca LEONISA (Nominativa) concedido a nombre de la sociedad Meilland International S.A., para distinguir servicios de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CARTO: PUBLICAR este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

**GUILLERMO VARGAS AYALA
GONZALEZ**
Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente en comisión