

MARCAS COMPUESTAS - Reglas para su registrabilidad / MARCAS COMPUESTAS - Distintividad suficiente y relevancia de vocablos que la conforman

Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Como conclusión, en el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso N° 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)). Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixto) al ser un signo mixto constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo”.

MARCA COMPUESTA NEW GATES - Partícula NEW no le da distintividad suficiente frente a marca GATES / MARCA NEW GATES - Carencia de distintividad / MARCAS GATES y NEW GATES - Existencia de similitudes ortográficas fonéticas y conceptuales

En el caso sub examine se observa, que la partícula NEW de la marca cuestionada, no le da la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada. En efecto, ambas marcas contienen la palabra del idioma inglés GATES que significa PUERTAS, y la marca solicitada tiene antepuesta el vocablo también inglés NEW, que significa NUEVO-VA. Tanto la palabra GATES como NEW son conocidas en nuestro medio, por lo cual ninguna de las marcas en disputa puede considerarse de “fantasía”, sino arbitrarias en la medida en que caprichosamente se aplican a los productos y servicios que distinguen. Así las cosas, la marca “NEW GATES” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir productos de la clase 18 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “GATES” de la parte actora para distinguir productos de las clases 7ª, 12 y 17 de la citada Clasificación, son, contrario a lo que afirma la Entidad demandada en la contestación de la demanda, idénticas, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo NEW, por tratarse de un adjetivo calificativo, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos o servicios de las 45 clases de la aludida Clasificación. Además, se observa que el elemento figurativo de la marca cuestionada es una fiel copia de la marca previamente registrada, lo que refuerza aún más, la consideración relativa a la carencia de distintividad de la marca solicitada “NEW GATES”.

MARCAS - Confundibilidad / CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS - Presupuestos para que se configure / CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS - Por conexión competitiva respecto a los productos o servicios que protegen las marcas / CONEXION COMPETITIVA - Debe examinarse al establecer confundibilidad entre marcas / MARCA - Fundamento de su protección. Función de la marca / ESPECIALIDAD - Principio doctrinal en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Definición y alcance en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Rompimiento por nexo o conexión competitiva entre productos o servicios / NEXO O CONEXION COMPETITIVA - Rompe principio de especialidad marcaria

No obstante lo anterior, dentro del análisis debe tenerse en cuenta si existe o no conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen. Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, los cuales son: (i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya determinada, (ii) y que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. De los diferentes fallos sobre este tema, se trae a colación el aparte pertinente de la sentencia de 29 de julio de 2010. “No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se a referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas 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(...). Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante”.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el contenido y alcance del principio de especialidad, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 11001 0324 000 2003 00095 01, del 18 de junio de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONEXION COMPETITIVA - Entre servicios de la Clase 42 y los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXION COMPETITIVA - Entre los productos de la Clase 18 y los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXION COMPETITIVA - Puente de asociación entre productos y servicios de marca solicitada y de marca registrada

En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa KUMIS INTERNACIONAL S.A., es en la industria del cuero como materia prima del calzado, productos comprendidos en la clase 18 y en la prestación de los servicios de la clase 42 Internacional, específicamente en el servicio relacionado con la venta, importación y exportación de productos del calzado, mientras que la Empresa THE GATES CORPORATION, lo hace dentro de la órbita de un objeto específico, cual es, productos de las clases 17, 7ª y 12, lo cual sin duda alguna son diferentes. Pero, así mismo, la actora posee registros internacionales de la marca "GATES", también para productos de la clase 25 Internacional, la cual sí tiene relación directa con la especialidad de los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 18 que distingue la marca mixta "NEW GATES" cuestionada al estar destinados a la industria del calzado, marca para cuya clase 25, si bien no fue probada la notoriedad, bien podría servir de enlace como medio de publicidad para las otras clases de productos de la marca "GATES" de la actora. En este orden de ideas, puede afirmarse que si bien es cierto no existe conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 18 de la marca cuestionada, con respecto a los productos de las clases 7ª, 12 y 17 de la actora, sí puede existir un puente de asociación de tales servicios y productos que distingue la marca mixta "NEW GATES", con los productos de la clase 25 que ampara la marca "GATES" de la actora, ya que ésta podría utilizar los productos de dicha clase como medio de publicidad para promocionar sus productos que internacionalmente elabora y comercializa.

NOMBRE COMERCIAL - Concepto / NOMBRE COMERCIAL - Forma de adquisición de derechos sobre el mismo / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Actividades en que se presenta / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Características. Carga de la prueba / CARGA DE LA PRUEBA - Del uso del nombre comercial / NOMBRE COMERCIAL - Protección: uso anterior a la solicitud de registro marcario

Por otra parte, respecto al nombre comercial THE GATES CORPORATION, es conveniente hacer referencia a lo manifestado en la sentencia de 18 de junio de 2009 antes reseñada, la cual precisa:“(...) 2º- Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta conducente precisar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial. El nombre comercial y la enseña comercial tienen en común con la marca mixta de la actora, la misma denominación TRANSPACK. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.(...).Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486,... “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Según lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial. Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue (...)”. En esta oportunidad, el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere al nombre comercial, en los siguientes términos: “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se

aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. El Tribunal de Justicia Andino, señala: “Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo,, ‘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’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos...” (folios 635 a 636).

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 191

NOTA DE RELATORIA: En relación con el concepto y la protección del nombre comercial, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 11001 0324 000 2003 00095 01, del 18 de junio de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Características / THE GATES CORPORATION - Prueba de su uso como nombre comercial

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”. En el sub lite se observa que el citado nombre comercial tiene en común con la marca cuestionada la partícula GATES, que es la que distingue esencialmente su denominación. Además, los testimonios que más adelante se transcriben destacan la relación entre la marca “GATES” con los productos fabricados por la empresa THE GATES CORPORATION, tales como mangueras industriales y automotrices, productos hidráulicos, correas de transmisión de potencia, poleas, acoplamientos, plegadoras, amortiguadores de aire, tensores, ornamentos para automóviles en materiales moldeados no tejidos, etc., y resaltan el reconocimiento que tiene esta sociedad y su marca en el concierto nacional e internacional, desde hace varias décadas. Cabe destacar que la Entidad demandada ni el tercero interesado en las resultas del proceso, no objetaron los testimonios ni demás pruebas aportadas por la parte demandante. De tales evidencias se colige que el nombre comercial THE GATES CORPORATION similar a la denominación “NEW GATES” de la marca mixta de KUMIS INTERNACIONAL S.A., clases 18 y 42 Internacional, fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de dichas marcas, en forma real, personal, continua y efectiva.

MARCA NOTORIA - Protección en normativa comunitaria / MARCA NOTORIA - Presupuestos para su protección / MARCA NOTORIA - Su protección se da con independencia de la clase de productos o servicios que distingue

Por otra parte, la actora alega que la marca mixta “GATES” que distingue productos de las clases 7ª, 12 y 17 es notoriamente conocida. Al respecto, el artículo 83 de la Decisión 344 en sus literales d) y e), señala: “Artículo 83.-

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...); 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 solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”. Respecto a los literal d) y e), debe tenerse en cuenta dos aspectos importantes: (i) que el impedimento del registro de una marca se presente por la reproducción, la imitación, la traducción, total o parcial, de un signo 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; (ii) y, que la protección de la aplicación del signo distintivo notoriamente conocido, se de con independencia de la clase, así el uso de la marca se destine a los mismos productos o servicios amparados por dicho signo, ora en los que el uso se destine a productos o servicios diferentes. En el presente caso, la reproducción de la marca de la actora por parte del titular del signo cuestionado, como ya se analizó, es total, tanto en su denominación como en el elemento figurativo. Además, la marca “GATES” de la actora se encuentra previamente registrada en Colombia para las clases 7ª, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, aunado a que existe reciprocidad por ser una marca norteamericana, según el Convenio de Wasington, lo cual la parte demandante demuestra con los certificados de registro aportados a este proceso, de los que se destaca el certificado de registro de dicha marca para la clase 25 Internacional (no probada su notoriedad). De manera, que los dos aspectos señalados en la norma transcrita se presentan en esta oportunidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL D / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL E

NOTORIEDAD DE LA MARCA - Criterios para establecerla / SIGNO DISTINTIVO - Prueba de su notoriedad / NOTORIEDAD - Prueba tratándose de signos distintivos / MARCA MIXTA GATES - Es notoriamente conocida / MARCA MIXTA GATES - Protección por ser notoriamente conocida / MARCA NOTORIA - Gates / MARCA NEW GATES - Irregistrabilidad ante prueba de notoriedad de marca Gates

Por otra parte, para efectos de determinar si efectivamente la marca mixta “GATES” es notoriamente conocida, en las clases de productos 7ª, 12 y 17 Internacional, el artículo 84 de la Decisión 344, establece 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”. De la norma transcrita se infiere, como se ha sostenido en diversas providencia de esta Sala, que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un

signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente. Ahora bien, dado que los signos distintivos de la actora contienen la misma denominación GATES, deberán evaluarse, en forma conjunta las pruebas allegadas por la sociedad demandante, con el objeto de precisar el alcance de la causal invocada, relacionada con la notoriedad de su marca mixta "GATES", clases 7ª, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza. (...) Del acerbo probatorio relacionado, se colige sin duda alguna, que la marca mixta "GATES", clases 7ª, 12 y 17, es notoriamente conocida, por cuanto los extractos de venta demuestran que solo en Colombia en los años 1995, 1996 y 1977 se vendieron sus productos por un total de U\$921.750, U\$872.052 y U\$892.421, respectivamente. Además, que los clientes primarios, es decir, los distribuidores de los productos de THE GATES CORPORATION en Colombia, quienes atestiguaron en este proceso, son testigos directos del prestigio y calidad de los productos de las citadas clases, así como sobre la publicidad de los mismos a través de la prensa escrita, folletos, boletines, camisetas (vestimenta de la clase 25 Internacional), bolígrafos etc. Aunado a lo anterior, se tienen los extractos de ventas en Suramérica, durante los años 1995, 1996 y 1997, por valores de U\$4.476.880, U\$4.405.871 y U\$3.062.281, así como en Centroamérica, por las sumas de U\$1.802.499, U\$1.556.839 y U\$2.366.034, respectivamente. Además, se encuentra probado que desde el año 1919, THE GATES CORPORATION, ha utilizado su nombre comercial y la marca "GATES", en la que se destaca que es una de las más grandes fábricas de los EE.UU en productos de caucho, tal como lo indica el representante legal de la misma, y los testimonios que obran en el expediente. Igualmente, se demuestra la ubicación mundial de las instalaciones de las fábricas que exhiben el nombre y el logotipo de "GATES", a través de un mapa y diferentes fotos de las mismas. Así mismo, registró su marca mixta "GATES" en Colombia en 1976 para las clases 7ª, 12 y 17 Internacional, y en diferentes partes del mundo, incluyendo el aludido signo para la clase 25, mucho antes de la fecha de solicitud de registro de la marca "NEW GATES" cuestionada. Todo lo anterior permite concluir que la marca mixta "GATES" incluyendo el nombre comercial THE GATES CORPORATION de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por si mismo tiene la marca notoria para ofrecer en ventar sus productos, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1919, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos. Además, mantener los registros de la marca mixta "NEW GATES" demandada, o permitir su coexistencia en el comercio con la marca de la actora, hace que se pueda diluir la fuerza distintiva que caracteriza a la marca notoriamente conocida "GATES", así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la jurisprudencia de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06535-01

Actor: THE GATES CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad **THE GATES CORPORATION**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 15180 de 30 de julio de 1999 y 05517 de 22 de marzo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concede el registro de la marca mixta "**NEW GATES**" para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

Igualmente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria resuelve recurso de apelación, revocando la decisión adoptada en primera instancia, y concede el registro de la marca mixta "**NEW GATES**" para distinguir productos de la clase 18 Internacional, a favor de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la primera de las demandas citadas, se señalan los siguientes:

-El 21 de octubre de 1997, la sociedad **KUMIS INTERNACIONAL S.A.** presentó solicitud de registro como marca del signo "**NEW GATES**" (mixto) para distinguir servicios de la clase 42.

-El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad **THE GATES CORPORATION** sobre la base de su marca mixta "**GATES**+gráfica" registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª.

-Por Resolución núm. 18340 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.

-Contra dicha Resolución la sociedad **KUMIS INTERNACIONAL S.A.** interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

-El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 15180 de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió revocar la Resolución núm. 18340 de 30 octubre de 1998, declarar infundada la observación presentada por la sociedad **THE GATES CORPORATION**, y conceder el registro de la marca mixta "**NEW GATES**", para distinguir servicios de la Clase 42.

Contra esta Resolución la sociedad **NEW GATES CORPORATION** presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución núm. 05517 de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución N° 15180.

I.1.2. Como hechos relevantes de la segunda de las demandas citadas, se señalan los siguientes:

-El 21 de octubre de 1997 la sociedad **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta "**NEW GATES**", para amparar productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación Internacional de Niza.

-El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad **THE GATES CORPORATION** sobre la base de su marca mixta "**GATES**+gráfica" registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª.

Por Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.

-Contra dicha Resolución la sociedad **KUMIS INTERNACIONAL S.A.** interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

-Por Resolución núm. 8621 de 12 de mayo de 1999, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.

-Mediante Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad **THE GATES CORPORATION** y concedió

el registro del signo “**NEW GATES**” (mixto) para distinguir productos de la clase 18, a favor de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

I.1.3. Mediante Auto de 18 de agosto de 2003, se decretó la acumulación del proceso 6003 al radicado bajo el núm. 6535.

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

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículo 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, ya que la marca “**NEW GATES**” (mixta) carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos y servicios que ella distingue, con los productos que distingue la marca “**GATES**” previamente registrada.

Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión y que los signo solicitados resultan muy similares y, por lo tanto, confundibles con la marca mixta “**GATES**” previamente registrada y notoriamente conocida, habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo.

Manifiesta que visualmente, es patente la gran similitud existente entre las marcas en conflicto. Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en disputa demuestra su identidad, teniendo en cuenta que las marcas solicitadas comprenden totalmente la marca previamente registrada. Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión

GATES+GRAFICA, de propiedad de la actora. Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca mixta “**GATES**” y la marca mixta “**NEW GATES**”, en razón a que al comprender la misma palabra **GATES**, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos del inglés.

Por lo que las marcas analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor.

Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que la sociedad demandante ha adoptado dicho nombre comercial por más de 85 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor y que la Superintendencia conocía que el nombre comercial contenido de la expresión **GATES** era el nombre adoptado por **THE GATES CORPORATION**, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca mixta “**NEW GATES**”.

Asimismo sostiene, que hubo violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que la marca mixta “**GATES**” de la actora, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y en el comercio internacional.

Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que los signos solicitados permiten que se presente a engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otras de las marcas de **THE GATES CORPORATION** y de productos de la

misma calidad y con las mismas características que han distinguido siempre a esa compañía.

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.

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

II.1.1. Manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones núms. 18341 de 30 de octubre de 1998, 8621 de 12 de mayo de 1999 y 13514 de 15 de julio de 1999, no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente las Resoluciones que declararon infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad **THE GATES CORPORATION** y se concedió el registro de la marca "**NEW GATES**" clase 18 a favor de la sociedad **Kumis Internacional S.A.**

Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas "**NEW GATES**" y "**GATES**" para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la nomenclatura vigente frente a las marcas registradas fundamento de las observaciones, se concluye en que estos no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor. En consecuencia, la marca mixta solicitada

por la sociedad **Kumis Internacional S.A.** es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II.1.2. Respecto a la otra demanda donde la actora solicita la nulidad de las Resoluciones núms. 15180 de 30 de julio de 1999 y 5517 de 22 de marzo de 2000, presenta los mismos argumentos de derecho que los reseñados en la primera de las citadas demandas y las normas descritas como violadas, igualmente, son las mismas.

La Superintendencia de Industria y Comercio, agrega en la contestación a la segunda demanda que, con la emisión de las Resoluciones núms. 15180 y 5517, no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente las Resoluciones que declararon infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad **THE GATES CORPORATION** y se concedió el registro de la marca “**NEW GATES**” clase 42 a favor de la sociedad **Kumis Internacional S.A.**

Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “**NEW GATES**” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 y ‘**GATES**’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, 12 y 7ª frente a las marcas registradas fundamentos de las observaciones, se concluye en que éstas no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos fonético, ortográfico y conceptual; además de lo expuesto las marcas “**GATES**” registradas distinguen clases diferentes a los servicios de la clase 42 que ampara la marca “**NEW GATES**” registrada a favor de la sociedad **Kumis Internacional S.A.**, por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.

Dice que la marca “**NEW GATES**” (mixta) para la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes (folio 592).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

***SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.*

Al comparar un signo mixto y un nombre comercial protegido, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que, sin embargo, no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemple un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre dos marcas y una marca y un nombre comercial.

OCTAVO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por éste solo hecho, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se 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 aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido.

NOVENO: *Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios o la actividad económica correspondiente. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial' (folios 639 a 642).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 108-IP-2007, solicitada por esta Corporación, expresa que, teniendo en cuenta que las solicitudes de registro como marca del signo “**NEW GATES**” (mixto), clases 42 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de dicha Decisión y, de oficio, los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión y, no se interpretará el artículo 82 literal h) por no ser aplicable al caso de autos.

DECISIÓN 344

“Artículo 81.- *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.*

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

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

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción 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 solicita 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”.

Las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente manera:



MARCA SOLICITADA
Clases 18 y 42

MARCA REGISTRADA
Clases 7ª, 12 y 17

Como puede observarse, se trata de dos marcas mixtas, en las cuales, sin duda alguna, prevalece el elemento denominativo. La marca cuestionada a diferencia de la previamente registrada es compuesta al estar conformada por las palabras **NEW** y **GATES**.

Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Como conclusión, en el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso N° 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixto) al ser un signo mixto constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo”.

En el caso sub examine se observa, que la partícula **NEW** de la marca cuestionada, no le da la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada. En efecto, ambas marcas contienen la palabra del idioma inglés **GATES** que significa **PUERTAS**, y la marca solicitada tiene antepuesta el vocablo también inglés **NEW**, que significa **NUEVO-VA**. Tanto la palabra **GATES** como **NEW** son conocidas en nuestro medio, por lo cual ninguna de las marcas en disputa puede considerarse de “fantasía”, sino arbitrarias en la medida en que caprichosamente se aplican a los productos y servicios que distinguen.

Así las cosas, la marca “**NEW GATES**” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir productos de la clase 18 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “**GATES**” de la parte actora para distinguir productos de las clases 7^a, 12 y 17 de la citada Clasificación, son, contrario a lo que afirma la Entidad demandada en la contestación de la demanda, **idénticas**, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo **NEW**, por tratarse de un adjetivo calificativo, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos o servicios de las 45 clases de la aludida Clasificación. Además, se observa que el elemento figurativo de la marca cuestionada es una fiel copia de la marca previamente registrada, lo que refuerza aún más, la consideración relativa a la carencia de distintividad de la marca solicitada “**NEW GATES**”.

No obstante lo anterior, dentro del análisis debe tenerse en cuenta si existe o no conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, los cuales son: (i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya determinada, (ii) y que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. De los diferentes fallos sobre este tema, se trae a colación el aparte pertinente de la sentencia de 29 de julio de 2010.

“No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se a referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas 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.

(...).

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante”.¹

En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**, es en la industria del cuero como

¹ Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. CONSEJERO PONENTE: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: **TRANSPACK LTDA**.

materia prima del calzado, productos comprendidos en la clase 18² y en la prestación de los servicios de la clase 42 Internacional, específicamente en el servicio relacionado con la venta, importación y exportación de productos del calzado, mientras que la Empresa **THE GATES CORPORATION**, lo hace dentro de la órbita de un objeto específico, cual es, productos de las clases 17, 7^a y 12, lo cual sin duda alguna son diferentes. Pero, así mismo, la actora posee registros internacionales de la marca "**GATES**", también para productos de la clase 25³ Internacional, la cual sí tiene relación directa con la especialidad de los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 18 que distingue la marca mixta "**NEW GATES**" cuestionada al estar destinados a la industria del calzado, marca para cuya clase 25, si bien no fue probada la notoriedad, bien podría servir de enlace como medio de publicidad para las otras clases de productos de la marca "**GATES**" de la actora.

En este orden de ideas, puede afirmarse que si bien es cierto no existe conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 18 de la marca cuestionada, con respecto a los productos de las clases 7^a, 12 y 17 de la actora, sí puede existir un puente de asociación de tales servicios y productos que distingue la marca mixta "**NEW GATES**", con los productos de la clase 25 que ampara la marca "**GATES**" de la actora, ya que ésta podría utilizar los productos de dicha clase como medio de publicidad para promocionar sus productos que internacionalmente elabora y comercializa.

² Clase 18: "Cueros e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería".

³ Registro núm. 6153 de 27 de noviembre de 1996, clases 9^a y 25 (calzado a prueba de agua) expedido en Inglaterra folios 551 a 553 y registro núm. 315399 de 4 de noviembre de 1996, clases 9^a y 25 (calzado a prueba de agua) expedido en Portugal folios 567 a 569 y registro núm. VR 1996 05305, clases 9^a y 25 (calzado impermeable expedido en Dinamarca folios 586 a 588).

Por otra parte, respecto al nombre comercial **THE GATES CORPORATION**, es conveniente hacer referencia a lo manifestado en la sentencia de 18 de junio de 2009 antes reseñada, la cual precisa:

“(...) 2º- Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta conducente precisar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial.

*El nombre comercial y la enseña comercial tienen en común con la marca mixta de la actora, la misma denominación **TRANSPACK**. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:*

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

(...).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486,... “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Según lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue (...).”

En esta oportunidad, el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere al nombre comercial, en los siguientes términos:

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

El Tribunal de Justicia Andino, señala:

“Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un

registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo,, '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'. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional 'que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad(...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos...' (folios 635 a 636).

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser *"personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue"*.

En el sub lite se observa que el citado nombre comercial tiene en común con la marca cuestionada la partícula **GATES**, que es la que distingue esencialmente su denominación.

Además, los testimonios que más adelante se transcriben destacan la relación entre la marca "**GATES**" con los productos fabricados por la empresa **THE GATES CORPORATION**, tales como mangueras industriales y automotrices, productos hidráulicos, correas de transmisión de potencia, poleas, acoplamientos, plegadoras, amortiguadores de aire, tensores, ornamentos para automóviles en materiales moldeados no tejidos, etc., y resaltan el reconocimiento que tiene esta sociedad y su marca en el concierto nacional e internacional, desde hace varias décadas.

Cabe destacar que la Entidad demandada ni el tercero interesado en las resultas del proceso, no objetaron los testimonios ni demás pruebas aportadas por la parte demandante. De tales evidencias se colige que el nombre comercial **THE GATES CORPORATION** similar a la denominación "**NEW GATES**" de la marca mixta de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**, clases 18 y 42 Internacional, fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de dichas marcas, en forma real, personal, continua y efectiva.

Por otra parte, la actora alega que la marca mixta “**GATES**” que distingue productos de las clases 7ª, 12 y 17 es notoriamente conocida. Al respecto, el artículo 83 de la Decisión 344 en sus literales d) y e), señala:

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

(...);

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 solicita el registro.

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

Respecto a los literales d) y e), debe tenerse en cuenta dos aspectos importantes: (i) que el impedimento del registro de una marca se presente por la reproducción, la imitación, la traducción, total o parcial, de un signo 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; (ii) y, que la protección de la aplicación del signo distintivo notoriamente conocido, se da con independencia de la clase, así el uso de la marca se destine a los mismos productos o servicios amparados por dicho signo, ora en los que el uso se destine a productos o servicios diferentes.

En el presente caso, la reproducción de la marca de la actora por parte del titular del signo cuestionado, como ya se analizó, es total, tanto en su denominación como en el elemento

figurativo. Además, la marca “**GATES**” de la actora se encuentra previamente registrada en Colombia para las clases 7ª, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, aunado a que existe reciprocidad por ser una marca norteamericana, según el Convenio de Wasington, lo cual la parte demandante demuestra con los certificados de registro aportados a este proceso, de los que se destaca el certificado de registro de dicha marca para la clase 25 Internacional (no probada su notoriedad). De manera, que los dos aspectos señalados en la norma transcrita se presentan en esta oportunidad.

Por otra parte, para efectos de determinar si efectivamente la marca mixta “**GATES**” es notoriamente conocida, en las clases de productos 7ª, 12 y 17 Internacional, el artículo 84 de la Decisión 344, establece 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”.

De la norma transcrita se infiere, como se ha sostenido en diversas providencia de esta Sala, que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente⁴.

Ahora bien, dado que los signos distintivos de la actora contienen la misma denominación **GATES**, deberán evaluarse, en forma conjunta las pruebas allegadas por la sociedad demandante, con el objeto de precisar el alcance de la causal invocada, relacionada con la

⁴ Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. CONSEJERO PONENTE: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: **TRANSPACK LTDA**.

notoriedad de su marca mixta "**GATES**", clases 7^a, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

De las pruebas aportadas por la actora, tendientes a demostrar la notoriedad de la aludida marca, se destacan las siguientes:

-Certificado de registro núm. 87110 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 17 Internacional, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

-Certificado de registro núm. 87111 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 12 Internacional, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

-Certificado de registro núm. 87109 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 7^a Internacional, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

-Certificado de registro núm. 0534-94 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 7 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Ecuador.

-Certificado de registro núm. 1822 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 17 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Ecuador.

-Certificado de registro núm. 0046-94 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 12 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Ecuador.

-Certificado de registro núm. 89967 de la marca "GATES + GRÁFICA", para distinguir productos de la clase 7 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Perú.

-Certificado de registro núm. 41575 de la marca “GATES + GRÁFICA”, para distinguir productos de la clase 12 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Perú.

-Certificado de registro núm. 91119 de la marca “GATES + GRÁFICA”, para distinguir productos de la clase 17 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Perú.

-Certificado de registro núm. 2056614 de la marca “GATES + GRÁFICA”, para distinguir productos de la clase 25 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Gran Bretaña.

-Certificado de registro núm. 315399 de la marca “GATES + GRÁFICA”, para distinguir productos de la clase 25 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Portugal.

-Certificado de registro núm. VR06.305 de la marca “GATES + GRÁFICA”, para distinguir productos de la clase 25 Internacional, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial de Dinamarca.

-Declaración juramentada del señor ALFRED L. STECKLEIN, Grupo, División Global de post-mercadeo, responsable de la integración de ventas, mercadeo y logística de GATES CORPORATION y sus anexos relacionados a folios 396 y 397.

-Los testimonios rendidos por los señores Gabriel Hernando Quintero Melo, William Arango Robledo, Juan Esteban López, César Gómez Jaramillo y Luz Omaira Restrepo Vanegas.

De la declaración del señor ALFRED L. STECKLEIN que obra a folios 10 a 22 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, se transcriben a continuación, sus apartes más importantes:

“(...) Gates es el propietario registrado de sus marcas, incluyendo ‘GATES (diseño)’ en numerosos países alrededor del mundo...”

Gates registró su marca 'GATES (diseño)' en Colombia en 1976), basado en un uso muy anterior a esa fecha. De hecho, Gates usaba su marca mucho antes de la fecha del registro de su marca en Colombia en 1976...

La familia Gates fundó a Gates en el año 1911 y es uno de los más grandes fabricantes del mundo de productos de caucho sin incluir llantas...

La familia Gates empezó vendiendo sus productos bajo sus marcas 'GATES (diseño)' y 'GATES' en 1919...La compañía ha vendido sus productos bajo el nombre familiar Gates a nivel mundial...

Gates fabrica correas y otros productos de caucho en más de 40 fábricas en por lo menos 18 países en todo el mundo usando el nombre 'GATES' y su marca "GATES (diseño)"...

Los principales productos fabricados y distribuidos mundialmente por Gates bajo sus marcas 'GATES (diseño)' y 'GATES' incluyen mangueras industriales y automotrices, productos hidráulicos, correas de transmisión de potencia, poleas, acoplamientos, plegadoras, amortiguadores de aire, tensores, ornamentos para automóviles en materiales moldeados no tejidos, prendas para vestir y otros diferentes productos. Gates ha obtenido el registro para sus marcas 'GATES (diseño)' y 'GATES' con respecto a sus diferentes productos en más de 68 países en todo el mundo.

Gates también produce y distribuye en numerosos países alrededor del mundo una línea de calzado impermeable bajo su marca 'HUNTER' y su marca compuesta 'HUNTER/GATES (diseño)'...

En virtud de los registros alrededor del mundo, el uso ininterrumpido y a la extensa publicidad de las marcas 'GATES (diseño)' y 'GATES' por muchas décadas, los miembros del comercio y el público asocian dichas marcas con los productos de Gates y al negocio en si mismo...Debido a que los productos producidos y vendidos bajo dichas marcas llenan requisitos de alta calidad, Gates disfruta una valiosa reputación y un buen nombre comercial (goodwill) en el mercado internacional, incluyendo a Colombia.

Basado en conocimiento personal y en la revisión de registros corporativos, y en información y creencia GATES ha hecho ventas de sus productos en Colombia bajo las marcas 'GATES (diseño)' de Gates desde por lo menos 1962. Extractos las ventas en colombianas de GATES bajo sus marcas 'GATES (diseño)' para los años 1995 a 2000...que contienen copias de extractos de reportes de ventas y facturas representativas de los productos de Gates en Colombia...

Como lo indican los adjuntos extractos de reportes de venta, las ventas entre los años 1995 y 2000 en Colombia y de hecho en toda Sur América y Centroamérica fueron significativas:

AÑO	Ventas en Colombia	Ventas en Suramérica*	Ventas en Centroamérica**
	<i>(en dólares de EE.UU.)...</i>		
1995	921,750	4,476,880	1,802,499
1996	872,052	4,405,871	1,556,839
1997	892,421	3,062,281	2,366,034
1998	800,139	3,193,733	3,270,227...

**Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.*

***Incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.*

También se presenta con esta declaración...unas copias de muestras representativas de los catálogos y folletos de Gates que se remontan a 1992 y que fueron utilizados en todas las regiones de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo a Colombia...

Los clientes de GATES en Colombia y las ciudades en donde cada uno de los clientes está ubicado son:

<u>Cliente Colombiano</u>	<u>Ciudad de Ubicación</u>
<i>A R Los Restrepos S A</i>	<i>Medellín, Colombia</i>
<i>ASAM Ltda.</i>	<i>Bogotá, Colombia</i>
<i>Bandas y Correas</i>	<i>Barranquilla, Colombia</i>
<i>Carolina Arriero González</i>	<i>...Bogotá, Colombia</i>
<i>Central de Mangueras Ltda.</i>	<i>Medellín, Colombia</i>
<i>D C M Ltda.</i>	<i>Cali, Colombia</i>
<i>Distribuidora de Correas</i>	<i>...Bogotá, Colombia</i>
<i>Distribuidora Vélez</i>	<i>...Bogotá, Colombia</i>
<i>Fabio Prado Vergel</i>	<i>Bucaramanga, Colombia</i>
<i>Hydrabelt Ltda.</i>	<i>Barranquilla, Colombia</i>
<i>Mangueras y Frenos Ltda.</i>	<i>Cali, Colombia</i>
<i>Solmaq Limitada</i>	<i>Bogotá, Colombia</i>

Cada uno de estos clientes en Colombia habría, en el curso normal de negocios, recibido los catálogos y folletos incluidos en el anexo H.

(...) como parte de su práctica normal de negocios, GATES participa en varias exhibiciones en todo el mundo, incluyendo a Colombia...

...El Anexo K contiene ejemplos de la publicidad hecha por uno de los clientes colombianos de Gates y por un distribuidor de productos Gates y consiste en anuncios en El Colombiano en Medellín, Colombia. Las facturas adjuntas a cada anuncio muestran los costos asociados con cada uno de los anuncios. En anexo K contiene también una lista de industrias de la página 329 de la edición de 1998 del Directorio Industrial y comercial de América Latina...

(...) gates ha empleado considerables sumas de dinero en publicitar sus productos que llevan las marcas 'GATES (diseño)' y 'GATES'. Durante los últimos 10 años, Gates ha gastado más de \$3 millones de dólares al año en publicitar sus productos...".

En efecto, en el Anexo C visto a folios 46 a 145 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, aparece la historia del nombre GATES, desde el año 1911, en la que se destaca que es una de las más grandes fábricas de los EE.UU en productos de caucho.

En el Anexo D que obra a folio 147 y E folios 149 a 162 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, se especifica la ubicación mundial de las instalaciones de las fábricas que exhiben el nombre y el logotipo de “GATES” y las diferentes fotos de las mismas.

En el anexo G que obra a folios 165 a 255 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, se detallan los diferentes extractos y facturas de venta de los productos con la marca “GATES” en Colombia para los años 1995 a 2000, de las cuales se tiene en cuenta hasta el 21 de octubre de 1997, fecha en la cual se presentó la solicitud de registro de la marca “NEW GATES”, para la clase 42 Internacional.

En el Anexo H visto a folios 256 a 294 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, aparecen catálogos y folletos utilizados desde antes de la solicitud de registro de la marca cuestionada, en Colombia y regiones de Latinoamérica y del Caribe.

En el Anexo K que obra a folios 304 a 315 del cuaderno núm. 2 del expediente 6535, figuran ejemplos de publicidad de la marca “GATES”, en Colombia, con sus facturas, así como copia de tarjetas de presentación de diferentes distribuidores de productos GATES.

Respecto al testimonio rendido por el señor GABRIEL HERNADO QUINTERO MELO que obra a folios 442 a 446 del cuaderno número 1, se traen a colación los siguientes apartes:

“(...) Desde hace cuanto tiempo y por qué circunstancias conoce usted la marca GATES + GRÁFICA? ...CONTESTO: Desde hace más o menos 25 años...PREGUNTADO: Qué tipo de productos conoce usted que se identifiquen con la marca GATES + GRÁFICA?. CONTESTO: Correas automotrices, en “V”, de “TIEMPO”, Mangueras Industriales, Mangueras Hidráulicas, Acoples Industriales e Hidráulicos, Máquinas para acoplar y otra serie de accesorios tanto industriales como automotrices. PREGUNTADO: Con cuál comerciante (origen empresarial)

asocia usted o en su opinión asocian las personas que conocen los productos identificados con la marca GATES + GRÁFICA presentes en el mercado colombiano? **CONTESTO:** Considero tanto yo como el mercado asocia la marca GATES a los productos fabricados por THE GATES CORPORATION quien inventó la correa en “V” para aplicación automotriz y quien es hoy en día reconocida como líder en el mercado de correas y mangueras industriales en Colombia... **PREGUNTADO:** Dentro del marco de los productos industriales a los cuales pertenecen los productos GATES + GRÁFICA considera usted que estos últimos son reconocidos o tienen cierto renombre en Colombia y desde hace cuanto tiempo? **CONTESTO:** Considero que el reconocimiento de la marca GATES en Colombia tiene más de 25 años, pues cuando QUINTEROS S.A. tomó la representación de esta compañía ya encontré reconocimiento de esta marca tanto en la industria automotriz como en otros tipos de industria aquí en Colombia... **PREGUNTADO:** Qué actividades de promoción o publicidad realiza la sociedad QUINTEROS S.A. con respecto a los productos GATES + GRÁFICA? **CONTESTO:** A nivel industrial damos la asesoría técnica, distribuimos catálogos, herramientas de medición y prestamos el servicio de cálculos para correas y mangueras. Supervisamos que los distribuidores utilicen adecuadamente los logotipos de la marca GATES tanto en publicaciones como periódicos, directorios telefónicos, directorios industriales como en los avisos en los distintos almacenes y sucursales que estos tengan... **PREGUNTADO:** Con cuál comerciante asociaría usted un producto que se identificara con la marca NEW GATES? ... **CONTESTO:** Inmediatamente lo asociaría a las mangueras y correas fabricadas por GATES de los Estados Unidos... **PREGUNTADO:** Diga el declarante atendiendo el conocimiento que tiene del mercado relacionado con mangueras, correas y demás, por su condición de representante legal de la firma QUINTEROS S.A. que a su vez representa a la firma GATES, si en el mercado nacional existen otras marcas que distribuyen y comercializan productos similares. En caso afirmativo si conoce el nombre de esas marcas y cuál es el nivel de su participación en el mercado nacional? **CONTESTO:** Tengo conocimiento a través de las visitas de usuarios en el mercado de otras marcas competitivas como son: GOOD YEAR, PARKER, MANULI, DUNLOP, entre otras en el segmento de mangueras industriales de alta calidad. El nivel de participación es difícil calcular pero diría yo que todas tienen un reconocimiento de marca y una participación importante en el mercado...”

El citado testigo adjunta como prueba de lo respondido en la pregunta 9, un folleto original donde cuenta la historia de la compañía THE GATES CORPORATION, del origen de la marca GATES y de los primeros productos identificados con dicha marca en el mercado. Además, presenta la lista de los distribuidores en Colombia de los productos GATES, los cuales llevan más de siete años promocionado y comercializando tales productos.

Referente al testimonio rendido por la señora LUZ OMAIRA RESTREPO VANEGAS que obra a folios 492 a 494 del cuaderno número 1, se transcriben los siguientes apartes:

Señala: "...Mi experiencia laboral es de 15 años, y desde que recuerdo la marca es muy conocida en el mercado Colombiano, puesto que ella es la líder a nivel Nacional en productos de calidad en la línea de Correas y Mangueras, desde hace 10 años aproximadamente somos distribuidores de sus productos y esto implica un conocimiento mucho mayor del desempeño de esta marca en el mercado...En Colombia, tiene un representante llamado Quinteros S.A. **PREGUNTA:** Diga cuales son las actividades de promoción o publicidad que la sociedad que la sociedad A.R. RESTREPO S.A. realiza de la marca Gates. **CONTESTÓ:** La empresa tiene 25 vendedores en el País cuya función es contactar clientes y ofrecerles los productos...**PREGUNTA:** De acuerdo a su conocimiento de la marca, considera que sus productos identificados con la misma son de consumo masivo o por el contrario dirigido al consumo de consumidores especializado. **CONTESTADO:** Afirmando que los productos marca Gates no son de consumo masivo y son especializados..."

A su vez el señor JUAN ESTEBAN LÓPEZ ÁLVAREZ, entre otras cosas, adujo en su testimonio visto a folios 495 a 497 del cuaderno núm. 1, lo siguiente:

"...La conozco hace 30 años por ser una firma que distribuimos en una empresa familiar que tenemos hace 30 años y distribuimos productos Gates desde esa época contamos con 4 sucursales a nivel nacional en Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín...**PREGUNTA:** Diga cuales son las actividades de promoción o publicidad que su empresa realiza de la marca Gates. **CONTESTÓ:** Tenemos un programa llamado COP, asociado con Gates con el cual nos dan un porcentaje del 5% de nuestras compras anuales que son aproximadas de unos 100.000 dólares, con ese dinero y parte del nuestro hacemos publicidad vía televisión (La tierra los animales y el hombre en Tv. Antioquia), radio (Con Múnera Itsman, en partidos de Football) y pendones (en ferias equinas...) catálogos, directorios telefónicos de Cartagena Barranquilla Bogotá Bucaramanga, Medellín Directorio Minero, Petrolero, Industrial y Directorio del Bajo Cauca, CDS, pancartas, en fachadas de la empresa...en periódicos. **PREGUNTA:** De acuerdo a su conocimiento de la marca Gates, considera que sus productos identificados con la misma son de consumo masivo o por el contrario dirigido al consumo de consumidores especializado. **CONTESTADO:** Hay consumo masivo y especializado, el primero se utiliza cuando el producto está enfocado a la industria cuando hace sus mantenimientos y cambios de sistemas se hace este consumo masivamente por muy buena cantidad y el segundo, es cuando el producto se usa para reposiciones de mangueras o correas en máquinas o autos o acoples dañados ese consumo especializado que llamamos el consumo de reposición. Tanto el consumidor masivo como letal tienen conocimiento de la marca Gates. Sin embargo es un producto especializado que no se puede comparar con la canasta familiar. **PREGUNTA:** Dentro del grupo de los productos industriales a los cuales pertenecen los productos Gates, cual nivel de aceptación dentro de los consumidores considera Ud., que tienen estos últimos. **CONTESTÓ:** Gates va punteando son los punteros desde que tengo uso de razón han sido los líderes por su servicio y calidad de productos cada producto tiene normas para ser de excelente calidad, como la ISO 9000...**PREGUNTA:** Tiene usted algo que agregar, corregir o enmendar a la presente declaración. **CONTESTÓ:** Reitero que para nosotros Gates es el alma de nuestra empresa representa el mayor monto de ventas el 70% de un volumen de venta anual de aproximado de 800 millones de pesos y perjudica demasiado la imitación..."

El señor WILLIAM ARANGO ROBLEDO en su testimonio visto a folios 503 a 505 del cuaderno núm. 1, sostuvo en síntesis, lo siguiente:

*“...La marca que yo conozco registrada a través de 20 años que tengo conocimiento de ella es THE GATES CORPORATION, desde 1989 estoy trabajando con esa marca representándola, comercializándola, productos a nivel industrial y automotrices, en la industria mangueras, correas y acoples que son sus líneas, en la automotriz mangueras y correas, a través de los 16 años más o menos que estoy trabajando con ellos siempre hemos tenido un contacto directo y permanente a través del representante de THE GATES CORPORATION aquí en Colombia que sería QUINTEROS LTDA...**PREGUNTADO...**: Qué tipo de relación comercial tiene la sociedad Distribuidora de Correas y Mangueras Ltda. con la sociedad THE GATES CORPORATION?. **CONTESTO:** La relación es la distribución de la línea de sus productos a nivel regional para el occidente del país, trabajamos las líneas industriales y automotrices con mostrador al público y personal asesor para la industria, la imagen de nuestra empresa es el respaldo que llevamos de la marca que representamos, todos nuestros productos son marca GATES. **PREGUNTADO:** Qué actividades de promoción y/o publicidad de la marca GATES desarrolla la firma Distribuidora de Correas y Mangueras Ltda.?. **CONTESTO:** En la mayoría de las ocasiones la publicidad es compartida o sea que los avisos de prensa, los volantes, los videos, la publicidad de llaveros, navajas, bolígrafos, camisetas y otras cosas que hemos obsequiado a través de los años han sido compartidos con la firma GATES. **PREGUNTADO:** Dentro del grupo de los productos industriales que se identifican con la marca GATES considera usted que estos últimos son reconocidos por alguna razón dentro del mercado Colombiano? **CONTESTO:** A nivel industrial la marca GATES es reconocida como la mejor o una de las mejores marcas del mundo para poder dar garantía a la industria va respaldada con esta marca que habla de la calidad óptima que es. **PREGUNTADO:** Cuál es el monto aproximado que invierte anualmente en publicidad de la marca GATES la sociedad Distribuidora de Correas y Mangueras Ltda.? **CONTESTO:** Invertimos más o menos millón y medio a dos millones de pesos anuales la parte que corresponde a Distribuidora de Correas y Mangueras Ltda., más la otra parte que le corresponde a la GATES es la que nos subsidia en igualdad de condiciones. **PREGUNTADO:** Con cuál fabricante asocia usted y en general las personas que trabajan en su ramo de negocios los productos identificados con la marca GATES? **CONTESTO:** Cuando yo veo la marca GATES asocio mangueras y correas que es lo producido por la GATES CORPORATION...”.*

Del acerbo probatorio relacionado, se colige sin duda alguna, que la marca mixta “**GATES**”, clases 7ª, 12 y 17, es notoriamente conocida, por cuanto los extractos de venta demuestran que solo en Colombia en los años 1995, 1996 y 1977 se vendieron sus productos por un total de U\$921.750, U\$872.052 y U\$892.421, respectivamente. Además, que los clientes primarios, es decir, los distribuidores de los productos de **THE GATES CORPORATION** en Colombia, quienes atestiguaron

en este proceso, son testigos directos del prestigio y calidad de los productos de las citadas clases, así como sobre la publicidad de los mismos a través de la prensa escrita, folletos, boletines, camisetas (vestimenta de la clase 25 Internacional), bolígrafos etc.

Aunado a lo anterior, se tienen los extractos de ventas en Suramérica, durante los años 1995, 1996 y 1997, por valores de U\$4.476.880, U\$4.405.871 y U\$3.062.281, así como en Centroamérica, por las sumas de U\$1.802.499, U\$1.556.839 y U\$2.366.034, respectivamente.

Además, se encuentra probado que desde el año 1919, **THE GATES CORPORATION**, ha utilizado su nombre comercial y la marca "**GATES**", en la que se destaca que es una de las más grandes fábricas de los EE.UU en productos de caucho, tal como lo indica el representante legal de la misma, y los testimonios que obran en el expediente. Igualmente, se demuestra la ubicación mundial de las instalaciones de las fábricas que exhiben el nombre y el logotipo de "**GATES**", a través de un mapa y diferentes fotos de las mismas. Así mismo, registró su marca mixta "**GATES**" en Colombia en 1976 para las clases 7ª, 12 y 17 Internacional, y en diferentes partes del mundo, incluyendo el aludido signo para la clase 25, mucho antes de la fecha de solicitud de registro de la marca "**NEW GATES**" cuestionada.

Todo lo anterior permite concluir que la marca mixta "**GATES**" incluyendo el nombre comercial **THE GATES CORPORATION** de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por si mismo tiene la marca notoria para ofrecer en ventar sus productos, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1919, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos.

Además, mantener los registros de la marca mixta “**NEW GATES**” demandada, o permitir su coexistencia en el comercio con la marca de la actora, hace que se pueda diluir la fuerza distintiva que caracteriza a la marca notoriamente conocida “**GATES**”, así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la jurisprudencia de esta Corporación⁵.

Igualmente, el permitir la coexistencia de ambas marcas, generaría una confusión indirecta o de asociación para el público consumidor, al inducirlo a error, en el sentido de conducirlo a pensar que **THE GATES CORPORATION** presta también servicios de la clase 42 Internacional, específicamente en el calzado, lo cual conlleva a la confusión sobre el origen empresarial de la misma. Adicionado, a que como ya se expuso, tienen algunos medios de publicidad similares, como la prensa escrita, camisetas y calzado (productos de la clase 25), entre otros, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

En consecuencia, la Sala decretará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A:

PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 15180 de 30 de julio de 1999 y 05517 de 22 de marzo de 2000, expedidas por la Superintendencia de

⁵ Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. Consejero Ponente: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: **TRANSPACK LTDA**.

Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca mixta “**NEW GATES**” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

SEGUNDO.- DECLÁRESE la nulidad de la Resolución número 13514 de 15 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve recurso de apelación, revocando la decisión adoptada en primera instancia, y concedió la marca mixta **NEW GATES** para distinguir productos de la Clase 18 Internacional, a favor de **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar los registros de la marca mixta “**NEW GATES**”, clases 42 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgados a favor de La sociedad **KUMIS INTERNACIONAL S.A.**

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

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO