



PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre la marca notoria y registrada en el exterior de la sociedad Munich SL y el signo MUNICH registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Nulidad respecto del signo mixto MUNICH para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe / COMPETENCIA DESLEAL – En registro de la marca mixta MUNICH

En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanni García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia. En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanni García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. El anterior examen, permite concluir a la Sala que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor Giovanni García Ríos, se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO – Prevalencia / MARCA NOTORIA – Debe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina

[E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos. En cuanto a la marca notoria, la Sala recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los países miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del señor Giovanni García, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Munich S.L. pueden catalogarse como notorias en los países miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. Al respecto y de la revisión del plenario, no se encuentra elemento alguno del cual se pueda concluir que los títulos de propiedad industrial de la sociedad Munich S.L.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

gozan de notoriedad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en los términos antes señalados. La Sala recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos. En efecto, la Sala advierte que en el plenario no se encuentra información ni tampoco los documentos de los que se pueda concluir la notoriedad de la marca en debate en la Comunidad Andina, esto es, no se demostró el grado de conocimiento que se tiene del mismo en los miembros del sector pertinente, además tampoco se probó la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular, entre otros. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo.

MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección

En cuanto a las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida, precisó que “uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido”. [...] De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224, según el Tribunal de Justicia, debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), [...] En este contexto, no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, sino que es por razón de la aplicación del principio básico de la buena fe, que no se toleran situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado o que afecten la lealtad comercial, esto es, una actuación que comporte actuaciones de competencia desleal.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Inaplicación frente a marcas notorias / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA - Inaplicación frente a marcas notorias / MARCAS NOTORIAS - Rompen ipso facto los principios de territorialidad y especialidad marcaria

En coherencia con lo anterior, la Sala estima procedente analizar el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad Munich S.L., demandó la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en los registros marcarios efectuados en España, Estados Unidos y en otros países. [...] la Sala encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, 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. Cabe resaltar que 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 ese carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, debe advertirse que la protección que otorga la Decisión



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

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.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 16 LITERAL B / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 2 / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 BIS / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00448-00

Actor: MUNICH S.L

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO – NOTORIEDAD MARCARIA – PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – PROTECCIÓN DE REGISTROS EXTRACOMUNITARIOS POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. MARCA EN CONFLICTO MUNICH (MIXTO)

ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad **Munich S.L.** por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio** concedió el registro de la marca **Munich (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **Giovanny García Ríos.**

I-. ANTECEDENTES



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **Munich S.L.** presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 2.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca MUNICH (mixta), la cual fue tramitada bajo expediente 09-112269, y le fue concedido el certificado de registro 400237, marca que identifica productos de la clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza (vestido, calzado y sombrerería).

2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 400237, asignado a la marca MUNICH (mixta), en clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [...]”.

I.2. Los hechos

Manifestó que el señor Giovanni García Ríos solicitó el 9 de octubre de 2009 el registro como marca del signo mixto MUNICH, para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.



Radicación: 11001032400020100044800
Actor: MUNICH S.L

Recordó que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 611 de 31 de diciembre de 2009, no se presentaron oposiciones.

Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, resolvió conceder el registro solicitado, para lo cual expidió el certificado 400237.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición del acto acusado, quebrantó los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 2º, 6º Bis y 8º del Convenio de París.

Al respecto, señaló que la marca solicitada MUNICH (mixta) a nombre del señor Giovanni García Ríos, estaba previamente registrada en diversos países, tales como España, Argelia, Estados Unidos, México, Marruecos, Rusia, Brasil y Japón.

Recordó que el registro de la marca fue solicitado por primera vez en España en el año de 1978 y concedido en el mismo año a través del registro 0.845.039, y que el nombre comercial Munich S.L. se comenzó a usar desde 1964, hechos anteriores a la solicitud de registro de la marca mixta MUNICH en Colombia.

Sostuvo que la marca es notoriamente conocida¹, además que tiene importante prestigio dentro del mercado de calzado en el mundo al ser un signo líder en el sector deportivo, “[...] *ya que cualquier persona que vea unos zapatos para jugar fútbol con las dos bandas cruzadas dentro de la flor de cuatro pétalos pensará inmediatamente en el signo MUNICH [...]*”.

Expresó que se ha venido usando su marca MUNICH y derivadas, como también su nombre comercial MUNICH S.L., para identificar productos comprendidos en las clases 18, 25 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ Recordó que la marca fue declarada notoria en España en noviembre de 2009.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Anotó que el signo registrado en Colombia constituye una reproducción e imitación del signo distintivo registrados en otros países, por lo que se quebrantó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Argumentó que se están aprovechando injustamente de la reputación ajena y que la solicitud de registro se realizó de mala fe, en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 *ibídem*.

En efecto, advirtió que el solicitante de mala fe pretende aprovecharse del prestigio de la marca MUNICH, lo cual se demuestra en cuanto a que el día 9 de septiembre de 2009, el señor Giovanni García Ríos se comunicó con la sociedad MUNICH S.L. por medio de correo electrónico, con el fin de solicitar información referente a la importación de zapatos de la marca MUNICH hacia Colombia, “[...] debido a que según él estos zapatos gustan mucho en Bogotá y, por lo tanto, propone poder fabricarlos en Colombia, para poder comercializarlos a un costo más económico [...]”.

Aunado a lo anterior, señaló que el señor Giovanni García Ríos realizó en varias oportunidades la compra de zapatos de la marca MUNICH S.L. a través de la página de la sociedad.

Advirtió que el día 29 de julio de 2010, la sociedad Munich S.L. envió carta de reclamo por correo certificado a través de apoderado al domicilio del señor Giovanni García Ríos en Bogotá D.C., para que se abstuvieran utilizar el signo distintivo.

Indicó que la imitación exacta, contacto y compras previas, así como la solicitud de registro de una marca previamente registrada en otros países, “[...] demuestra claramente la intención del señor Giovanni García Ríos de apropiarse de algo que no le pertenece, que es de propiedad de un tercero, engañando al consumidor y afectando los legítimos intereses de la sociedad **Munich S.L.** [...]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio



El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que la acción procedente para atacar el acto administrativo acusado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA.

Advirtió que este tipo de acciones deben ser incoadas dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, de conformidad con el numeral 2º del artículo 136 *ibídem*.

Al respecto, recordó que el referido acto administrativo fue notificado mediante fijación en el listado de la entidad entre los días 21 de abril y 4 de mayo de 2010, quedando ejecutoriada el día 5 de mayo, sin embargo la demanda no fue presentada sino hasta el 27 de septiembre de 2010, más de veinte (20) días después de lo dispuesto para tal fin, lo que permite concluir que la misma se encuentra caducada.

Por otra parte y en cuanto al fondo de la controversia, el representante judicial expresó que el acto administrativo acusado y expedido en la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Indicó que es evidente que la marca MUNICH (mixta) en el momento que solicitó el registro, obedecía a las prescripciones señaladas por la Decisión de la Comunidad Andina y desarrolladas por el Tribunal de Justicia del mismo, razón por la cual esa entidad procedió conforme a derecho a otorgar el registro en comento.

Argumentó que no puede pretender el demandante que esa entidad le salvaguardara un derecho que considera propio, máxime cuando a la fecha de la solicitud, no se encontraban en los registros de la entidad, una marca que le fuera idéntica o semejante, para establecer su existencia.

II.2. Intervención de Giovanni García Ríos



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

El apoderado judicial manifestó que las marcas **MUNICH** de la sociedad **Munich S.L.** no son notoriamente conocidas en los términos de las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, puso de presente que ninguno de los elementos probatorios aportados al plenario demuestran la mencionada notoriedad y que el derecho comunitario andino prevalece sobre los tratados internacionales, por lo que los argumentos del demandante soportados en dichos instrumentos no tienen asidero jurídico.

Resaltó que el señor Giovanni García Ríos no tenía conocimiento del uso de la marca en ninguno de los países miembros de la Convención de Washington.

Finalmente, argumentó que la sociedad demandante tiene su domicilio principal en España y que no aportó ninguna prueba que indicara la existencia de un establecimiento fabril o comercial a su nombre en ninguno de los Estados miembros, por lo tanto no es posible que sea cobijado con las normas relativas a protección marcaria, contenidas en la convención.

En conclusión, manifestó que quedó demostrado que no hay mala fe en los registros obtenidos, pues nunca existió una relación de distribución o algo semejante con la sociedad demandante que permita indicar lo contrario.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 87-IP-2013 de fecha 20 de septiembre de 2013 (fls. 2013 a 2036. Cdno. 1) en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular el literal h) del artículo 136 y de oficio los artículos 134 literal a), b) y g), 136 literales a) y b), 137, 150, 172, 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

“[...] PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria que goza de prevalencia sobre la norma nacional.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

La corte consultante deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

QUINTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MUNICH fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MUNICH S.L. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: La corte consultante aplicando los parámetros determinados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MUNICH.

SÉPTIMO: La corte consultante aplicando los parámetros determinados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MUNICH y el figurativo de una flor de cuatro pétalos.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

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



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

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.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:

- En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.***
- No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.***



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

No obstante lo anterior, **el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:**

• **La competencia desleal de conformidad con lo previsto en los artículos 137 y 225 de la Decisión 486.**

La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente:

- **Posible práctica deshonestas: la solicitud de registro del signo mixto MUNICH.**

- **Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.**

• **La nulidad de un registro marcario de mala fe.**

NOVENO: El Tribunal advierte que el solicitante de un registro marcario no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, **ya que si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.**

El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios (negritas y subrayado fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 1 de noviembre de 2013 (fl. 218. Cdo. Ppal), se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la



Radicación: 11001032400020100044800
Actor: MUNICH S.L

Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interviniente y el demandante, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no se pronunció.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **Munich S.L.** por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio** concedió el registro de la marca **Munich (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **Giovanny García Ríos**.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 2º, 6º Bis y 8º del Convenio de París.

Previamente a realizar el estudio de fondo del acto acusado, la Sala estima necesario pronunciarse sobre la excepción formulada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, la relativa a la caducidad de la acción incoada.

V.1.1.- Excepción de caducidad de la acción incoada

El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que la acción procedente para atacar el acto administrativo acusado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA.

Advirtió que este tipo de acciones deben ser incoadas dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo acusado, esto es,



Radicación: 11001032400020100044800
Actor: MUNICH S.L

la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, de conformidad con el numeral 2º del artículo 136 *ibídem*.

Al respecto, recordó que el referido acto administrativo fue notificado por medio de fijación en lista que se llevó a cabo entre los días 21 de abril y 4 de mayo de 2010, quedando ejecutoriada el día 5 de mayo, sin embargo la demanda no fue presentada sino hasta el 27 de septiembre de 2010, más de veinte (20) días después de lo dispuesto para tal fin, lo que permite concluir que la misma se encuentra caducada.

En este sentido y para resolver, la Sala se referirá a cada uno de los argumentos expuestos para sustentar la excepción propuesta:

En primer lugar y en lo atinente al argumento de que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones:

- La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la de nulidad establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984 – CCA, la cual resulta procedente cuando se hubiese el concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.
- La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y
- La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen un concesión o cancelen un registro por no uso.

En el *sub lite*, se advierte que sociedad **Munich S.L.** presentó demanda en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio** concedió el registro de la marca **Munich (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **Giovanny García Ríos**, por la presunta infracción, entre otros, de los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este sentido y de acuerdo con lo anterior, la acción procedente es la de nulidad relativa consagrada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 *ibídem*.

Verificado el expediente se encuentra que el actor efectivamente interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, y que a través del auto admisorio de fecha 25 de febrero de 2011, la misma se admitió de conformidad con plurimencionado artículo 172.

En este contexto, no le asiste razón a la peticionaria cuando señaló que el actor debió haber ejercido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que de conformidad con la normativa andina la procedente frente al acto administrativo expedido es el de nulidad relativa, como bien fue admitido por el Despacho sustanciador en auto admisorio, frente a lo cual resulta importante resaltar que la parte demandada guardó silencio y no interpuso recurso alguno.

En segundo lugar y en cuanto al argumento de que el medio de control se encuentra caducado, la Sala recuerda que la acción de nulidad relativa frente al acto administrativo que concede un registro marcario es un trámite procesal al cual le corresponde una acción especial, regulada por las normas comunitarias, en este caso por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y no, como lo considera la parte demandada, que encuentra fundamento en el artículo 136, numeral 2º del CCA.



Radicación: 11001032400020100044800
Actor: MUNICH S.L

De manera al tratarse de una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, el término para presentarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es de cinco (5) años contados a partir de la concesión del registro impugnado.

En efecto, el artículo 172 *ibídem* consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “*cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado*”, en este sentido y siendo que la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, fue notificada en listado desfijado el 4 de mayo de 2010, y que la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2010, conforme consta a folio 1631 del expediente, se tiene que la misma se hizo dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la excepción no está llamada a prosperar y, por tanto, la Sala procede a realizar el estudio de fondo.

V.1.2.- El caso concreto

V.1.2.1.- La normativa aplicable

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 6º Bis y 8º del Convenio de París, los cuales disponen lo siguiente:

El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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”.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Por su parte, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dispone:

“Artículo 172- *La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.*

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

Los artículos 2, 6º Bis y 8º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial², determinan:

“Artículo 2

Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

² El Convenio fue aprobado por la Ley 178 de 1994. Su revisión de constitucionalidad se efectuó en la sentencia C-002-96. (En la actualidad cuenta con 177 Estados partes).



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

3) *Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”.*

Artículo 6bis

Marcas: marcas notoriamente conocidas

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (...)*

Artículo 6

Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)*

A.

1) *Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.*

2) *Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.*



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser úsales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis. (..)"

(...)

Artículo 8

Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

Los artículos 2, 7 y 16 literal (b) de la Convención de Washington de 1929³, señalan:

Art. 2.- El que desee obtener protección para sus marcas en un país distinto al suyo en que esta convención rija, podrá obtener dicha protección, bien solicitándola directamente de la oficina correspondiente del Estado en que desee obtener la referida protección, o por medio de la Oficina Interamericana de Marcas a que se refiere el protocolo sobre registro interamericano, siempre que dicho protocolo haya sido aceptado por su país y por la nación donde se solicite la protección.

(...)

³ Colombia suscribió el Convenio el 19 de febrero de 1929 y fue aprobado mediante la Ley 59 de 1936. (Fue suscrita por 19 Estados y en la actualidad cuenta con 10 Estados partes).



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.

(...)

Art. 16.- la protección que esta convención otorga a los nombres comerciales consistirá: a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados contratante; y, b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca”.

V.1.2.2.- - El Principio de territorialidad en materia marcaria y la marca notoria

En coherencia con lo anterior, la Sala estima procedente analizar el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad Munich S.L., demandó la Resolución 18492 de fecha 12 de abril de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en los registros marcarios efectuados en España, Estados Unidos y en otros países.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴ ha sostenido que una de las excepciones al principio de la territorialidad, es la marca notoria. En relación con esta clase de marcas, su prueba y el riesgo de uso parasitario, en la interpretación allegada al presente proceso, precisó:

A. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE USO PARASITARIO. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS.

En el proceso interno se argumentó que la marca MUNICH es notoriamente conocida en diferentes países extracomunitarios; fue catalogada como tal en España. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, determinando el grado de protección de las marcas notoriamente conocidas en países extracomunitarios.

El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

⁴ Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

2. Protección.

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 confusión, 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.***



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

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.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad⁵.

[...]

1. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486”.

De lo anterior, la Sala encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, 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.

⁵ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Cabe resaltar que 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 ese carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, debe advertirse que 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.

V.1.2.3.- Las marcas notorias en países extracomunitarios.

En cuanto a las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida, precisó que *“uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido”*. En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado:

DECISIÓN 344	DECISIÓN 486
<p><i>“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:</i></p> <p>(...)</p> <p><i>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</i></p>	<p>“Artículo 136.- <i>No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:</i></p> <p>(...)</p> <p><i>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</i></p>



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

<p><i>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;</i></p> <p><i>e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida (...)</i></p>	<p><i>su valor comercial o publicitario”.</i></p> <p><i>(...)”</i></p> <p>“Artículo 224.- <i>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.”</i></p>
---	--

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224, según el Tribunal de Justicia, debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:

B. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

C. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial”.

En este contexto, no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, sino que es por razón de la aplicación del principio básico de la buena fe, que no se toleran situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado o que afecten la lealtad comercial, esto es, una actuación que comporte actuaciones de competencia desleal.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

V.1.2.4.-La competencia desleal

En lo atinente a las actuaciones de competencia desleal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada al presente proceso, señaló:

“No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone:

“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.”

Con relevancia para el caso particular encontramos el artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

[...]

3. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

(...)



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).

En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado:

*“Para catalogar un acto como desleal por confusión, **es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico**⁶. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).*

Así, pues, como se desprende la causal de competencia de desleal se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado, por lo que es necesario que los competidores concurren al mismo mercado ya sea de manera física o a través de medios tecnológicos.

V.1.2.5.- La mala fe

Finalmente, en lo atinente a la mala fe a la cual hace referencia la parte actora, la Sala recuerda que en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, allegada a este proceso, se consideró:

“LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. EI APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA.

*La sociedad demandante argumentó que el signo **MUNICH** en Colombia se solicitó de mala fe de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486. Sostuvo, que el solicitante de mala fe pretende aprovecharse del prestigio de la marca **MUNICH**; además, tenía*

⁶ Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

conocimiento previo del mencionado signo notorio, ya que realizó una compra a través de la página <http://munichshop.net>. Por su parte, el demandado manifestó que nunca existió mala fe porque no hubo una relación de distribución o algo semejante. En este marco se tratará el tema planteado.

El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013:

“El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”⁷.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”⁸.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para

⁷ Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004.

⁸ Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.⁹

El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.

Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.

Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado

⁹ Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida (...)

En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro marcario no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia”.

V.1.2.6.-Solución al caso

La sociedad **Munich S.L.** por medio de apoderado judicial, presentó demanda en contra de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la **Superintendencia de Industria y Comercio** concedió el registro de la marca **Munich (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **Giovanny García Ríos**. El signo registrado es el siguiente:



Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición del acto acusado, quebrantó los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7º y 16 literal b) de la Convención de Washington de 1929, y 2º, 6º Bis y 8º del Convenio de París.

La Sala hará un análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington de 1929 y el Convenio de Paris, lo anterior en aplicación de la primacía del derecho comunitario andino.

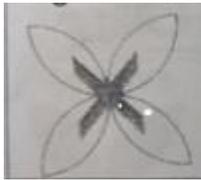
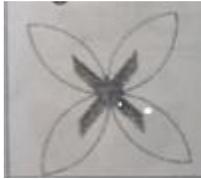
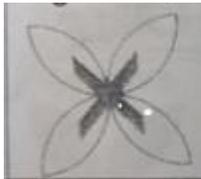
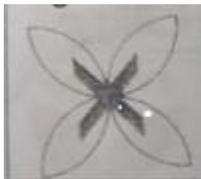
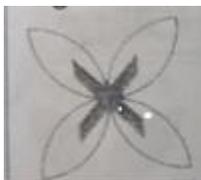
V.1.2.6.1- En el escrito de la demanda, se manifiesta que con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, se quebrantaron los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

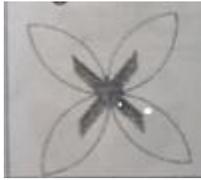
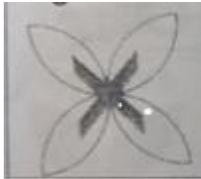
Sobre este asunto, la Sala encuentra que estamos ante una disputa de una marca registrada en Colombia y otra marca registrada en países diferentes a los miembros de la Comunidad Andina, tal y como se observa a continuación:

Marca	Clase	Fecha de Concesión	Expediente	Titular	País
Figurativa 	18, 25, 28.	22-06- 2004	836834	MUNICH S.L.	ARGELIA
Figurativa 	18	06-04- 1992	07 01645508/ 8	MUNICH S.L.	ESPAÑA
Figurativa 	25	06-04- 1992	07 01645509/ 6	MUNICH S.L.	ESPAÑA
Figurativa 	28	06-04- 1992	07 01645510/ X	MUNICH S.L.	ESPAÑA
Figurativa 	18, 25, 28.	01-09- 2006	4984457	MUNICH S.L.	JAPON



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Figurativa 	18, 25, 28.	22-06- 2004	836834	MUNICH S.L.	MARRUECOS
Figurativa 	18, 25, 28.	22-06- 2004	836834	MUNICH S.L.	ESTADOS UNIDOS
MUNICH + Diseño 	18, 25, 28.	15-05- 2006	890100	MUNICH S.L.	AUSTRALIA
MUNICH + Diseño 	18	26-02- 2008	828040451	MUNICH S.L.	BRASIL
MUNICH + Diseño 	25	04-06- 2004	4775557	MUNICH S.L.	JAPON
MUNICH + Diseño 	18, 25, 28	24-03- 2004	24 02923399/ 2	MUNICH S.L.	UNION EUROPEA

Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero.

En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, las de carácter extracomunitario.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los países miembros, se limitan al país en que se concedió el respectivo registro.

Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los países de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

En este sentido, la Sala advierte que la sociedad Munich S.L. es titular de la marca **MUNICH** inscrita en las clases 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza en varios países del mundo, sin que exista prueba allegada al proceso a través de las cuales se demuestre que las mismas se encuentran registradas en Colombia o en otro país de la Comunidad Andina.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos.

En cuanto a la marca notoria, la Sala recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario.

La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁰ se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los países miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial.

Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del señor Giovanni García, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Munich S.L. pueden catalogarse como notorias en los países miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe.

Al respecto y de la revisión del plenario, no se encuentra elemento alguno del cual se pueda concluir que los títulos de propiedad industrial de la sociedad Munich S.L. gozan de notoriedad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en los términos antes señalados.

¹⁰ Interpretación del Proceso 87-IP-2013



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

La Sala recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos.

En efecto, la Sala advierte que en el plenario no se encuentra información ni tampoco los documentos de los que se pueda concluir la notoriedad de la marca en debate en la Comunidad Andina, esto es, no se demostró el grado de conocimiento que se tiene del mismo en los miembros del sector pertinente, además tampoco se probó la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular, entre otros.

Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo.

Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, los registros de propiedad industrial extracomunitarios pueden ser protegidos en un país miembro de la Comunidad Andina ante una indebida utilización por parte de un tercero, por cuanto de acuerdo con lo considerado por el Tribunal Andino de Justicia el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial, caso en el cual se debe acudir a las siguientes figuras:

- La competencia desleal en el marco previsto en los artículos 135 y 225 de la Decisión 486.
- La presencia de una posible práctica deshonesta.
- La presencia de indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Sobre el tema y de la revisión de la documentación obrante en el plenario, la Sala observa que la sociedad Munich S.L. tiene registradas sus marcas MUNICH (nominativa) y FIGURATIVAS en las clases 18, 25 y 28 del nomenclátor de la



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

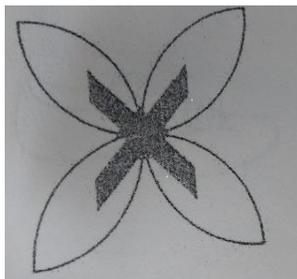
Clasificación Internacional de Niza, en países como España, Australia, México, Brasil, Japón, Noruega, Estados Unidos y en la Unión Europea.

Así mismo, aparece en el expediente abundante material probatorio, que determina que las marcas de MUNICH, gozan de reconocimiento y notoriedad en varios países fuera de la Comunidad Andina y que la marca de la flor de cuatro pétalos con las bandas cruzadas en su interior fue declarada notoria por la Oficina de Patentes y Marcas de España el 13 de noviembre de 2009, por lo que la protección especial por notoriedad existía al momento de la concesión del registro objeto de análisis.

Así pues, una vez determinado por parte de esta Sala, que los productos pertenecientes a la sociedad Munich S.L., gozan de reconocimiento y notoriedad en varios países del mundo, es necesario analizar si existe un evento de competencia desleal, mala fe o el deseo de aprovecharse de una reputación ajena por parte del señor Giovanni García Ríos, al registrar la marca MUNICH (mixta) en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para este efecto, inicialmente haremos una comparación entre los signos registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por parte del señor Giovanni García Ríos y ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte de la Sociedad Munich S.L, como se observa a continuación:

Signo registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas por la empresa MUNICH S.L.



Marca registrada en Colombia



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L



Analizadas las marcas en conflicto en su conjunto, resulta evidente la identidad entre ellas, pues comparados los signos desde el punto de vista visual se observa la idéntica repercusión sensorial respecto del consumidor medio, por lo que puede provocar confusión entre ambas marcas.

Es claro que el signo consistente en una flor de cuatro pétalos que ha utilizado por muchos años la sociedad MUNICH S.L. en varios países del mundo, tal y como se encuentra acreditado en el plenario, resulta idéntico al que presentó el señor Giovanni García Ríos para obtener el registro de la marca MUNICH mediante la Resolución No 18492 del 12 de abril de 2010.

La única diferencia que pudiere existir entre los signos comparados, se encuentra en que en la registrada por el señor Giovanni García Ríos, aparece la palabra MUNICH.

No obstante lo anterior, dentro de las pruebas allegadas por el demandante, encontramos otras marcas registradas por la sociedad MUNICH S.L. en Australia, Brasil, Japón y la Unión Europea, donde se observa la identidad en el diseño y en las cuales sí se acompaña de la expresión MUNICH, como fue inscrita por el señor García Ríos. Al respecto se tiene lo siguiente:



Marca registrada en Colombia



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L



Marca registrada en Australia, Brasil, Japón y la Unión Europea

Por lo anterior, abordaremos lo relacionado con la competencia desleal, para determinar si en el presente caso se presenta la causal de irregistrabilidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Como se precisó en acápites anteriores, la competencia desleal es un acto reprochable, donde se pretende obtener provecho por parte de un empresario a costa del ya ganado por otro.

Conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia¹¹, la conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto la presentación de un servicio.

Nótese, asimismo, que para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico, esté último en el entendido de que los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios y que *“el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo”*¹².

En el caso de autos la Sala encontró unos correos electrónicos¹³, los cuales no fueron controvertidos por el tercero interviniente, en donde consta que el señor Giovanni García Ríos en los años 2009 y 2010 compró productos de la sociedad Munich S.L. vía electrónica. Así mismo, se tiene demostrado que dicho señor confirmó la recepción de los mismos.

¹¹ Interpretación Proceso 87-IP-2013

¹² Interpretación prejudicial de 24 de julio de 2013, Proceso 54-IP-2013).

¹³ Folios 1569 y 1570



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

Llama la atención de la Sala el correo electrónico a través del cual el señor Giovanni García Ríos, de manera directa, le propone la posibilidad de fabricar los mismos zapatos identificados con la marca MUNICH y FIGURATIVA en Colombia. En el mencionado correo del 9 de septiembre de 2009 enviado a **MunichShop.net**, se puede constatar lo siguiente:

*“hola ya me llegaron los tennis por fin muy bonitos, acá en Bogotá gustan mucho, pero son muy costosos, **cómo podríamos hacer para una representación en Colombia no tengo dinero para una franquicia**, tampoco se si estén interesados, el tenni si se fabricara acá saldría más barato les gustaría que averiguara, saber que se podría hacer, con el permiso de ustedes, me autorizan, averiguar espero respuesta gracias. Giovanni García” (negrillas fuera de texto).*

El mismo 9 de septiembre, la responsable del Departamento de Exportaciones de Munich S.L., le dio respuesta a la comunicación del señor Giovanni García Ríos, donde se le indica:

*“(...) por otro lado nuestro interés **seria encontrar un distribuidor para Colombia pero por lo que me comenta no dispone de una partida económica para invertir así que ese supuesto no le interesaría porque necesita de una estructura comercial, una infraestructura de showroom y almacén y la capacidad económica para importar grandes cantidades de material para distribuirlo posteriormente por el país**”.*

Lo anterior determina de manera clara, que el señor Giovanni García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca MUNICH, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L., sus características y manifestó el interés de fabricarlos en Colombia.

Las anteriores actuaciones (*compra, recepción de productos y propuesta de fabricación y comercialización*) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor Giovanni García Ríos, al registrar la marca MUNICH, se aprovechó del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., pues tenía conocimiento claro de las características de sus productos.

Ahora, sobre la mala fe, en la interpretación allegada a este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que *“las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, **si tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo***



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria”.

En esa misma interpretación, se advirtió que **“el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. [...] En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios”.**

El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas.

La Corte Constitucional¹⁴ ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: **“(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”.**

En el *sub lite*, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanni García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia.

En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanni García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró

¹⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.



Radicación: 11001032400020100044800
Actor: MUNICH S.L

la parte actora.

El anterior examen, permite concluir a la Sala que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor Giovanni García Ríos, se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad relativa propuesta por el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 18492 de 12 de abril de 2010, a través de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el registro de la marca **MUNICH (MIXTA)** para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **GIOVANNY GARCIA**.

TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial

CUARTO: 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Radicación: 11001032400020100044800

Actor: MUNICH S.L

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado