

CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 - Registro o Depósito de marcas; sujeto a las formalidades de cada país / FRANCIA - Protección de marcas registradas en ese país por convención de 1901 / INTERPRETACION ERRONEA DE LA CONVENCION COLOMBO FRANCESA - No se requiere registro o depósito marcario

NOTA DE RELATORIA: Se reitera la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 4 de agosto de 2005, Radicado 2002-00140-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Y sobre los alcances de la Convención-Colombo Francesa de 1901 se cita la sentencia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 8 de febrero de 2002, Radicado 5950, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 56 / DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 58 / DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 72 / DECRETO 597 DE 1904 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96

MARCA SALOMON - Notoriedad / SOCIEDAD SALOMON S.A. - Derecho de privilegio para el registro de la marca SALOMON / DECAIMIENTO SOBREVINIENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Al desaparecer los fundamentos fácticos y jurídicos

Sobre el punto de la notoriedad de la marca SALOMÓN, registrada en Francia con anterioridad a nombre de la actora, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el fallo proferido por la Sala el 24 de febrero de 2005, dentro del expediente número 11001-03-24-000-2002-00140-01, la Superintendencia consideró “probada suficientemente” dicha notoriedad, “incluso antes de la solicitud que se estudia”, con base en un detenido análisis del material probatorio aportado por dicha empresa al intervenir como observante en la actuación administrativa radicada bajo el número 92.234.625, lo cual determinó que la marca SALOMÓN, registrada a nombre de la señora MEJÍA OSSA, haya sido objeto de anulación por parte de la Sala. Por lo mismo y como quiera que la notoriedad de la marca denegada, constituye un aspecto cobijado por el principio constitucional de la cosa juzgada, también ha de tenerse como cierto en este proceso. Las anteriores consideraciones permiten colegir, en suma, que el carácter notorio de la marca SALOMÓN, solicitada a registro por la sociedad SALOMÓN S.A.; la anterioridad del depósito por ella efectuado ante el Institut National de la Propriété Industrielle de France, el 19 de octubre de 1983 y el carácter previo de su registro bajo el número 1.250.845, todo lo cual consta en los antecedentes del trámite administrativo allegados al proceso, constituyen razones más que suficientes para predicar, que de conformidad con las normas de la Convención tantas veces aludida en esta decisión, la sociedad actora ostenta ciertamente un derecho de privilegio que ha debido tenerse en cuenta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y, precisamente por ello, ha debido denegarse en su momento el registro de la marca SALOMÓN solicitado por la señora MARIA ISABEL MEJIA OSSA en el expediente administrativo 92.234.625, tal como lo consideró en su momento el H. Consejo de Estado, al anular los actos administrativos demandados en el proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2002-00140-01. En las consideraciones la Resolución 27454 del 11 de diciembre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que debía denegar el registro solicitado por la firma SALOMON S.A., teniendo en cuenta “Que la marca SALOMÓN, para distinguir todos los productos

comprendidos en la misma clase 25, se encuentra en trámite de Registro, bajo el Expediente 92 234625, solicitada por MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA". Habiendo sido esa la razón determinante de la decisión que aquí se cuestiona, se impone destacar entonces que al decretarse la anulación de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca SALOMÓN a nombre de la señora MEJÍA OSSA, tal como lo dispuso la sentencia del 4 de agosto de 2005, desaparecieron con ella los fundamentos fácticos y jurídicos de la denegación, produciéndose el decaimiento sobreviniente de los actos demandados, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 66 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 66

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 4 de agosto de 2005, Radicado 2002-00140-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos de registro de la marca Salomón a nombre de la señora María Isabel Mejía Ossa.

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas SALOMON de la sociedad SALOMON S.A. y SALOMON de la señora María Isabel Mejía Ossa / IDENTIDAD MARCARIA - Entre signos SALOMON y SALOMON / PALABRA SALOMON - Concepto / SOCIEDAD SALOMON S.A. - Derecho de privilegio para el registro de la marca SALOMON por la Convención Colombo Francesa de 1901 y su notoriedad / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Por ser idéntica a una marca solicitada con anterioridad para identificar productos de la misma clase

Existe plena identidad entre los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual. En efecto, desde el punto de vista de su conformación morfológica, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Existe también plena correspondencia entre ellas desde el punto de vista ortográfico y visual, por tratarse de signos idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte: - SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – - SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas SALOMÓN es la solicitada a registro por la sociedad demandante y cuál la registrada a nombre de la persona natural que interviene como tercero en este proceso. Desde el punto de vista conceptual o ideológico, la palabra SALOMÓN es un nombre propio que corresponde al “rey de Israel y de Judá, hijo de David”, que vivió entre los 970 y 931 a. C., tal como reza en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (22ª Edición), en donde dicho nombre también aparece como evocativo de la idea de un “Hombre de gran sabiduría”. Por lo anterior, es evidente que la igualdad existente entre los signos en conflicto, se hace extensiva también a su dimensión conceptual o ideológica. Las coincidencias anotadas hasta aquí, militan en este caso a favor de las pretensiones de la sociedad actora, pues en razón del privilegio que le confiere la Convención Colombo Francesa de 1901 por haber realizado el depósito de la solicitud de registro de la marca SALOMÓN el 19 de octubre de 1983 ante las autoridades francesas, ha de concluirse, como en efecto lo hizo la Sala en su providencia del 24 de febrero de 2005, que la marca

registrada a nombre la señora MEJÍA OSSA, se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad, al ser idéntica a una marca que con anterioridad había sido solicitada para registro por parte de la sociedad SALOMÓN S.A., para identificar productos de la misma clase 25. En suma, teniendo en cuenta el carácter notorio de la marca denegada y su registro anterior a nombre de la sociedad actora ante las autoridades competentes de Francia, considera la Sala que la firma SALOMÓN S.A. ostentaba ciertamente un derecho de privilegio derivado de las normas convencionales (...) Por lo tanto, las pretensiones de la demanda deben ser despachadas de manera favorable, por cuanto los actos demandados son sin duda violatorios de los artículos 56, 58 literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos I a III de la Convención sobre Propiedad Industrial, celebrada entre los Gobiernos de Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, la cual fue ratificada el 5 de julio de 1904 y promulgada como ley de la República mediante Decreto 597 de 7 de julio de ese mismo año.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 56 / DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 58 / DECISION 85 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 72 / DECRETO 597 DE 1904

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 4 de agosto de 2005, Radicado 2002-00140-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos de registro de la marca Salomón a nombre de la señora María Isabel Mejía Ossa; y la interpretación prejudicial 063-IP-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-0324-000-2002-00280-01

Actor: SALOMON S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede la Sala a decidir en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad SALOMÓN S.A., contra las Resoluciones números 27454 del 11 de diciembre 1996, por medio de la cual se denegó el registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos de la clase

25 internacional, y 43420 de diciembre 21 de de 2001, medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, dictadas ambas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución N° 9067 del 20 de marzo de 2002, mediante la cual el Superintendente de Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, confirmó las anteriores, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

I. LA DEMANDA

El día 27 de febrero de 2003, la sociedad SALOMÓN S.A., legalmente constituida de conformidad con las leyes de Francia, radicó ante esta Corporación una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicita que se acceda a las siguientes:

1.- Pretensiones

1.1.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 27454 del 11 de diciembre 1996 y 43420 del 21 de diciembre de 2001, dictadas ambas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Resolución 9067 del 20 de marzo de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las anteriores, en virtud de las cuales se denegó el registro de la marca SALOMÓN solicitada por la sociedad actora.

1.2.- Como consecuencia de lo anterior, pide que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada conceder el registro de la marca SALOMÓN, para distinguir productos de la clase 25 internacional.

1.3.- Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.- Hechos

En apoyo de sus pretensiones, la sociedad demandante expuso los siguientes fundamentos de hecho:

2.1.- La sociedad SALOMÓN S.A. solicitó el 26 de junio de 1987, el registro como marca del signo denominativo SALOMÓN para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.- Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

2.3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones números 27454 de 11 de diciembre de 1996 y 43420 de 21 de diciembre de 2001, denegó el registro solicitado, aduciendo de manera oficiosa la existencia previa de la solicitud de registro del signo denominativo SALOMÓN, formulada por la señora MARIA ISABEL MEJÍA OSSA, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente 92-234625), negativa que fue posteriormente confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución número 9067 de 20 de marzo de 2002, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

3.- Normas violadas y concepto de violación

La sociedad demandante considera que los actos demandados son violatorios de lo dispuesto por los artículos I a III de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901.

Al explicar el concepto de su violación, la actora señaló que la misma se configura por la falta de aplicación de lo dispuesto en tales preceptos, en donde se establece el derecho de prioridad reconocido a favor de aquellas marcas que han obtenido previamente el registro en uno de tales países, pues en el caso bajo examen, la marca solicitada ya se encontraba depositada o registrada a nombre suyo en Francia desde el 19 de octubre de 1983. En tal virtud, resulta contrario a derecho el argumento esgrimido por la administración al invocar la existencia del registro previo de la marca SALOMÓN a favor de la señora MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA, como fundamento para denegar el registro de la marca solicitada por la sociedad SALOMÓN S.A..

Con el objeto de respaldar sus pretensiones, la sociedad actora añadió que la marca solicitada no es contraria a la moral ni a las buenas costumbres y que siendo titular de un mejor derecho, derivado del registro previo de la marca en Francia, deben despacharse favorablemente sus pretensiones, sin perder de vista que las decisiones administrativas que concedieron el registro de la marca SALOMÓN a nombre de la señora MEJÍA OSSA, fueron objeto de demanda ante esta misma jurisdicción, motivo por el cual, al decidirse la presente controversia, debe tenerse en cuenta la decisión que se adopte por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso radicado bajo el número 7894.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que de conformidad con la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia en el año 1901, el principio de reciprocidad en materia de propiedad industrial, implica que a los ciudadanos franceses se les debe brindar el mismo tratamiento que a los nacionales colombianos y viceversa. Por lo mismo, se hace necesario que en casos como este, el interesado demuestre la existencia de una reciprocidad formal entre Francia y Colombia, en cuanto concierne a la protección automática de las marcas registradas en tales países.

Según el criterio de la demandada, la posibilidad que tienen los ciudadanos franceses de obtener en Colombia el registro de sus marcas, al igual que los colombianos de obtener el registro de las suyas en Francia, no implica una protección automática tal como lo entiende la demandante en forma equivocada. Tanto es así, que incluso el inciso segundo del artículo III de la Convención Colombo-Francesa de 1901, prevé el derecho del país de rehusarse al depósito y de prohibir el uso de cualquier marca cuando sea contraria al orden público o a la moral.

2.- La señora MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, adujo que la sociedad demandante no posee un mejor derecho que le permita alegar prioridad o ventaja alguna frente al registro de su marca SALOMÓN, teniendo en cuenta que la solicitud de registro radicada por dicha sociedad fue posterior. Adicionalmente, la demandante no probó la

notoriedad de la marca en Francia ni en Colombia y, además de ello, ni la Convención Colombo Francesa de 1901 ni la Convención de París de 1898, la exoneran de acreditar el cumplimiento de los requisitos de registro establecidos en Colombia.

Una protección automática de las marcas francesas, tal como lo pretende la firma demandante, implicaría poner a los nacionales en condiciones de inferioridad, vulnerando así los artículos I y II de la Convención Colombo-Francesa de 1901, pues la aplicación del principio de reciprocidad implica que el extranjero cumpla las condiciones y requisitos exigidos por el país en el que pretende hacer extensiva la protección de sus derechos.

Agregó a lo anterior que la marca francesa SALOMÓN no es notoriamente conocida para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca colombiana SALOMÓN, previamente registrada a su nombre, es notoriamente conocida en varios países de América del Sur, en el ámbito del diseño y la confección de ropa elegante e informal para personas de ambos sexos.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1.- La parte actora, trajo a colación en su alegato la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2005, con ponencia del H. Consejero Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones que otorgaron el registro de la marca SALOMÓN a la señora MARIA ISABEL MEJÍA OSSA, todo lo cual deja sin piso los argumentos esgrimidos por la entidad demandada al denegar el registro de la marca SALOMÓN a favor de la sociedad SALOMÓN S.A..

En lo que atañe a la aplicabilidad de la Convención Colombo Francesa de 1901, citó además la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 2002 y de la cual fuera Ponente el H. Magistrado JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ, para concluir que la mencionada Convención es una ley de la República que debe aplicarse sin que sea necesario entrar a probar la vigencia de ese instrumento internacional.

En aplicación de la Convención Colombo Francesa de 1901, la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a reconocer la prioridad de los derechos que tiene la sociedad SALOMÓN S.A. sobre la marca objeto de controversia, para distinguir productos de la clase 25 internacional.

2.- Dentro del término legal, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, reafirmó que los actos administrativos demandados fueron expedidos de conformidad con los aspectos fácticos y jurídicos que se presentaban en la fecha de su expedición y en aplicación de las normas de la Comunidad Andina.

3.- Ni el tercero interesado ni el agente del Ministerio Público hicieron ninguna manifestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial identificada bajo la referencia 63-IP-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009, luego de analizar la controversia planteada en este proceso, concluyó lo siguiente:

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

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara (sic) entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la

inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

- TERCERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.
- CUARTO:** No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente 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.
- QUINTO:** El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **SALOMÓN**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
- SEXTO:** El artículo 72 de la Decisión 85, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
- SÉPTIMO:** La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el

exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior, no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

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

La Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida y registrada en el exterior, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

V.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El problema jurídico a resolver

Se trata de establecer si de acuerdo con las disposiciones comunitarias aplicables al caso y de conformidad con las normas contenidas en la Convención sobre

Propiedad Industrial celebrada el 4 de septiembre de 1901 entre los gobiernos de Francia y Colombia, debe la Sala anular o no los actos administrativos demandados y, en caso afirmativo, si procede ordenar o no a la entidad demandada el otorgamiento del registro solicitado por la sociedad SALOMÓN S.A.

En ese orden de ideas, se individualizarán las marcas nominativas a cotejar y los productos que distinguen; se precisará el marco jurídico a partir del cual se resolverá la controversia, analizando el punto relativo a la aplicabilidad de la Convención sobre Propiedad Industrial celebrada por Colombia y Francia en el año 1901; se formularán algunas consideraciones sobre el carácter notorio y la prioridad de la marca denegada; y se realizará el cotejo marcario, atendiendo las recomendaciones señaladas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso y la providencia proferida por la Sala . Para tales efectos se tendrá en cuenta la situación fáctica

2.- Las marcas nominativas en conflicto

Las marcas nominativas en conflicto, son las siguientes:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

S	A	L	O	M	O	N
1	2	3	4	5	6	7

TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA:	MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA
SOLICITUD DE REGISTRO:	13 de julio de 1984
FECHA DE CONCESIÓN EN COLOMBIA:	1° de octubre de 2001 mediante Res. N° 33006.
N° CERTIFICADO DE REGISTRO	244.474
PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	Productos de la clase 25 internacional (vestidos, calzado, sombrerería)

MARCA DENEGADA

S	A	L	O	M	O	N
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SOLICITANTE:	SALOMÓN S.A.
DEPÓSITO DE LA SOLICITUD EN FRANCIA	19 de octubre de 1983, bajo el número 3530
N° DEL CERTIFICADO o BREVET	1.250.845 de 10 de diciembre de 1986
N° REGISTRO NACIONAL DE MARCAS:	7521 del 10 de diciembre de 1986
PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	Productos de la clase 25 internacional (vestidos, calzado, sombrerería)
SOLICITUD DE REGISTRO EN COLOMBIA:	26 de junio de 1987
DENEGACIÓN EN COLOMBIA:	20 de marzo de 2002

3.- Normas aplicables al caso particular

El Tribunal Andino de Justicia, con el objeto de determinar las normas de carácter procedimental y sustancial aplicables al asunto bajo examen, reiteró la posición que ha venido prohiendo con respecto a la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo, poniendo de relieve lo siguiente:

[...] toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. || [...] la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. [...] || A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

En ese orden de ideas, y como quiera que la solicitud de registro de la marca denominativa “SALOMÓN” se presentó el 26 de junio de 1987, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedió a identificar como normas aplicables las siguientes:

DECISIÓN 85

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”; (...)

Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

DECISIÓN 344

Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

DECISIÓN 486

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

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

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

4.- Aplicabilidad de la Convención Colombo Francesa de 1901

Tal como se indicó al exponer los antecedentes del presente proceso, los cargos que se formulan en la demanda se estructuran fundamentalmente a partir de la consideración de que los actos administrativos acusados, al denegar el registro de

la marca SALOMÓN solicitado por la firma SALOMÓN S.A., trasgredieron lo dispuesto en los artículos I a III de la Convención sobre Propiedad Industrial celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, la cual fue ratificada el 5 de julio de 1904 y promulgada como ley de la República mediante Decreto 597 de 7 de julio de ese mismo año. Los preceptos antes aludidos establecen *ad pedem literae* lo que sigue:

Artículo I.- Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto á los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, cuanto á las indicaciones y nombres de los lugares de origen.

Artículo II.- Para asegurarse la protección garantida (sic) en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.

Artículo III.- La presente Convención es aplicable para proteger en Francia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Colombia por los industriales y negociantes que usan de ellas, y viceversa.

Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en si misma fuere contraria al orden público, ó á la moral y las buenas costumbres.

Si bien el Tribunal Andino de Justicia no hizo referencia expresa a la aplicabilidad de la Convención sobre Propiedad Industrial de 1901, limitándose a reafirmar que el Derecho Comunitario Andino prevalece sobre el derecho Interno de los países miembros y sobre las demás normas de Derecho Internacional, la Sala considera que en el *sub lite* no se presenta en realidad ninguna antinomia o contradicción entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de la Convención sobre Propiedad Industrial de 1901, la cuales, como ya se dijo, fueron incorporadas a nuestro derecho interno por virtud del Decreto 597 de 1904, mediante el cual se promulgó ese instrumento bilateral como Ley de la República de Colombia.

La anterior aseveración se sustenta en el hecho de que los derechos marcarios a los cuales aluden las disposiciones convencionales supuestamente violadas, en

nada contradicen lo preceptuado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuyo artículo 58 literal g) se hace referencia a la irregistrabilidad de aquellas marcas que sean confundibles “[...] con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” (El resaltado es ajeno al texto).

Por otra parte, no puede soslayarse tampoco que el artículo 83, literal d) de la decisión 344, se refiere a aquellos signos distintivos notoriamente conocidos en el país en el cual se solicita el registro, o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Al decretar en el proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2002-00140-01 la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca SALOMÓN a la señora MARIA ISABEL MEJÍA OSSA,¹ esta Corporación admitió que los preceptos de la Convención Colombo Francesa de 1901 son compatibles y concordantes con las disposiciones de las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativas al derecho de prioridad de los signos registrados o depositados en alguno de esos dos países, pues lo cierto es que tales Decisiones contemplaban como causal de irregistrabilidad “[...] el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca conocida en cualquier país, o con un signo notoriamente conocido en un país que diera un trato recíproco al país en donde se pretende hacer valer la notoriedad.” (subrayas de la Sala). Precisamente por tales razones, es que el Consejo de Estado concluyó de manera categórica en la sentencia antes referenciada, aquello que se transcribe a continuación:

De la lectura sistemática de sus estipulaciones, se deduce que la Convención toca con ambos tópicos, esto es, el de la protección, que es el tema central, y el del registro, allí denominado “depósito” de las marcas de nacionales de uno y otro país, pero ello no significa que el segundo sea condición o requisito necesario para la efectividad del primero, esto es, de la protección recíproca pactada, como tampoco que ésta excluya el registro en el otro país de una marca registrada en uno de los dos Estados firmantes de la Convención. || Lo que ocurre es que la protección pactada en la Convención siempre va requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del país donde pretenda hacerla valer, v . gr. mediante la oposición o demanda de observaciones a solicitudes de registro, solicitud a la Oficina Nacional Competente de cancelación de registros posteriores al registro de su marca,

¹ Sentencia del 4 de Agosto de 2005, Consejero Ponente Doctor RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA, Actor: SALOMÓN S.A.

o mediante acción judicial, según el caso. || Ello es lo que significa la Convención cuando dice que *“Para asegurarse la protección garantida (sic),... los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.* De modo que tales condiciones y formalidades son justamente las que se requieran para hacer uso de los mecanismos pertinentes, por ejemplo, los requisitos o formalidades que señalan las normas comunitarias y del derecho interno colombiano para presentar observaciones u oposición a una solicitud de registro de una marca o pedir su cancelación. || De otra parte, si el propietario de la marca registrada en su país de origen también la tiene registrada en el otro país, por este último goza de los demás privilegios que le otorga el registro, en especial, el de la obligación que tiene la oficina nacional competente de considerarla oficiosamente - esto es, sin necesidad de oposición a una solicitud de registro de una marca o de petición de cancelación de una ya registrada - para efectos de establecer si ella puede impedir el registro de una marca solicitada o la vigencia de una ya concedida. || La convención ciertamente no exonera las marcas del *“depósito”*, entendido como registro, como sí lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos por disposición expresa del artículo IV de la Convención, atendiendo la interpretación armónica de las disposiciones transcritas y del precitado artículo IV. En efecto, el inciso segundo del artículo III señala que *“Queda entendido sin embargo que uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en si misma fuere contraria al orden público, ó á la moral y las buenas costumbres.* De otra parte, en el comentado artículo IV no se incluyen las marcas dentro de los elementos que se exceptúan del depósito, pues como atrás se anotó, sólo lo están los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos. || Pero ello no significa que la protección convenida se encuentre supeditada al mismo, pues, como atrás se precisó, una cosa son los privilegios que otorga el registro en el mismo país y otra, muy distinta, son los privilegios de la protección recíproca establecida en la Convención cuando se trata de una marca que sólo está registrada en su país de origen, de suerte que se trata de dos situaciones jurídicas que igualmente sirven para proteger al propietario de la marca, pero con las diferencias comentadas en los mecanismos para hacerla efectiva, las cuales se pueden resumir en que los del registro pueden ser incluso oficiosos, en tanto que los emanados solamente de la Convención siempre requieren petición del propietario de la marca. || Así las cosas, la interpretación que la entidad demandada hizo de las disposiciones en comento y que la actora censura, en el sentido de que el cumplimiento de *“las condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos del País Miembro”* para hacer efectiva la protección acordada, implica el registro en el país donde ésta se pide, en este caso, Colombia, no es acertada, ya que es opuesta a la Convención, como quiera que incluso la dejaría sin efecto alguno. || De esta forma le asiste razón a la actora en el sentido de que se debe otorgar la protección solicitada para su marca SALOMÓN registrada en Francia para distinguir productos de la clase 25, entre otras, por el hecho de ser titular de dicho registro en ese País Miembro, por efecto de la convención mencionada, frente a la solicitud de registro de la marca SALOMÓN para distinguir productos de la clase 25 objeto del sub lite. || Por lo tanto, el cargo de violación de la ley por errónea interpretación de los citados artículos de la Convención tiene vocación de prosperar, toda vez que esa interpretación condujo a la Administración a no

considerar las implicaciones del registro en Francia de la marca SALOMON de propiedad de la actora, frente o respecto de la solicitud de la marca aquí impugnada. Dicho de otra forma, hubo una clara violación del artículo II de la citada Convención. *(El subrayado es propio del texto)*

En consonancia con lo anterior, resulta oportuno observar además que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia proferida el 8 de febrero de 2002, Exp. Núm 5950, Actor: Sociedad LOUIS VIUTTON S.A., Mag. Ponente, Doctor JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ, al referirse a los alcances de la Convención Colombo – francesa de 1901, anotó que si bien por regla general la protección jurídica de una marca opera *“dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada”*, éste postulado ha cedido en cuanto a su rigidez y a sus alcances, no solo por la celebración de tratados bilaterales y multilaterales en materia de protección de los derechos inherentes a la propiedad industrial, sino porque el principio en sí mismo se ha reformulado en sus alcances y dimensión geográfica, particularmente en cuanto concierne a la tutela jurídica de las llamadas marcas notorias, de tal suerte que *“no se circunscribe la protección al país en donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, universal si se quiere, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos en el marco de la comunidad andina, siempre y cuando se den las condiciones que para la notoriedad haya establecido la misma comunidad.”*

En ese orden de ideas, resulta claro entonces para la Sala que, tal como lo afirma la Corte Suprema de Justicia, *“El alcance extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se den las condiciones previstas en la ley marcaría, como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión (344)”*.

Sobre el punto de la notoriedad de la marca SALOMÓN, registrada en Francia con anterioridad a nombre de la actora, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el fallo proferido por la Sala el 24 de febrero de 2005, dentro del expediente número 11001-03-24-000-2002-00140-01, la Superintendencia consideró *“probada suficientemente”* dicha notoriedad, *“incluso antes de la solicitud que se estudia”*, con base en un detenido análisis del material probatorio aportado por dicha empresa al intervenir como observante en la actuación administrativa radicada bajo el número 92.234.625, lo cual determinó que la marca SALOMÓN, registrada

a nombre de la señora MEJÍA OSSA, haya sido objeto de anulación por parte de la Sala. Por lo mismo y como quiera que la notoriedad de la marca denegada, constituye un aspecto cobijado por el principio constitucional de la cosa juzgada, también ha de tenerse como cierto en este proceso.

Las anteriores consideraciones permiten colegir, en suma, que el carácter notorio de la marca SALOMÓN, solicitada a registro por la sociedad SALOMÓN S.A.; la anterioridad del depósito por ella efectuado ante el Institut National de la Propriété Industrielle de France, el 19 de octubre de 1983 y el carácter previo de su registro bajo el número 1.250.845, todo lo cual consta en los antecedentes del trámite administrativo allegados al proceso, constituyen razones más que suficientes para predicar, que de conformidad con las normas de la Convención tantas veces aludida en esta decisión, la sociedad actora ostenta ciertamente un derecho de privilegio que ha debido tenerse en cuenta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y, precisamente por ello, ha debido denegarse en su momento el registro de la marca SALOMÓN solicitado por la señora MARIA ISABEL MEJIA OSSA en el expediente administrativo 92.234.625, tal como lo consideró en su momento el H. Consejo de Estado, al anular los actos administrativos demandados en el proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2002-00140-01.

En las consideraciones la Resolución 27454 del 11 de diciembre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que debía denegar el registro solicitado por la firma SALOMON S.A., teniendo en cuenta *“Que la marca SALOMÓN, para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 25, se encuentra en trámite de Registro, bajo el Expediente 92 234625, solicitada por MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA”*.

Habiendo sido esa la razón determinante de la decisión que aquí se cuestiona, se impone destacar entonces que al decretarse la anulación de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca SALOMÓN a nombre de la señora MEJÍA OSSA, tal como lo dispuso la sentencia del 4 de agosto de 2005, desaparecieron con ella los fundamentos fácticos y jurídicos de la denegación, produciéndose el decaimiento sobreviniente de los actos demandados, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 66 del C.C.A., en donde se establece textualmente lo siguiente:

Artículo 66.- Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios, mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

[...]

2°.- Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

No obstante lo anterior y como quiera que los actos acusados produjeron efectos jurídicos desde su expedición y hasta el momento en la cual se produjo su decaimiento, la Sala estima procedente manifestar, que aún a pesar de haber operado dicho fenómeno, ha de efectuarse un pronunciamiento de fondo con respecto a las pretensiones de la demanda.

5.- Análisis de registrabilidad de la marca denegada

Con independencia de los argumentos que quedaron expuestos en el epígrafe anterior y que por sí mismos son suficientes para decretar la nulidad de los actos demandados, no huelga analizar la registrabilidad de la marca denegada, atendiendo las recomendaciones consignadas en la interpretación prejudicial 063-IP-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009.

Pues bien, retomando las consideraciones de la sentencia proferida por la Sala el 4 de agosto de 2005, ha de concluirse en este proceso que existe plena identidad entre los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual.

En efecto, **desde el punto de vista de su conformación morfológica**, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Existe también plena correspondencia entre ellas **desde el punto de vista ortográfico y visual**, por tratarse de signos idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. **Desde el punto de vista fonético o auditivo**, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte:

- SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN –

- SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN – SALOMÓN –

En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas SALOMÓN es la solicitada a registro por la sociedad demandante y cuál la registrada a nombre de la persona natural que interviene como tercero en este proceso.

Desde el punto de vista conceptual o ideológico, la palabra SALOMÓN es un nombre propio que corresponde al *“rey de Israel y de Judá, hijo de David”*, que vivió entre los 970 y 931 a. C., tal como reza en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (22ª Edición), en donde dicho nombre también aparece como evocativo de la idea de un *“Hombre de gran sabiduría”*. Por lo anterior, es evidente que la igualdad existente entre los signos en conflicto, se hace extensiva también a su dimensión conceptual o ideológica.

Las coincidencias anotadas hasta aquí, militan en este caso a favor de las pretensiones de la sociedad actora, pues en razón del privilegio que le confiere la Convención Colombo Francesa de 1901 por haber realizado el depósito de la solicitud de registro de la marca SALOMÓN el 19 de octubre de 1983 ante las autoridades francesas, ha de concluirse, como en efecto lo hizo la Sala en su providencia del 24 de febrero de 2005, que la marca registrada a nombre la señora MEJÍA OSSA, se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad, al ser idéntica a una marca que con anterioridad había sido solicitada para registro por parte de la sociedad SALOMÓN S.A., para identificar productos de la misma clase 25.

En suma, teniendo en cuenta el carácter notorio de la marca denegada y su registro anterior a nombre de la sociedad actora ante las autoridades competentes de Francia, considera la Sala que la firma SALOMÓN S.A. ostentaba ciertamente un derecho de privilegio derivado de las normas convencionales reiteradamente mencionadas en esta providencia. Por lo tanto, las pretensiones de la demanda deben ser despachadas de manera favorable, por cuanto los actos demandados son sin duda violatorios de los artículos 56, 58 literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos I a III de la Convención sobre Propiedad Industrial, celebrada entre los Gobiernos de Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, la cual fue ratificada el 5 de julio de 1904 y promulgada como ley de la República mediante Decreto 597 de 7 de julio de ese mismo año.

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

FALLA

PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD de las Resoluciones números 27454 del 11 de diciembre 1996 y 43420 del 21 de diciembre de 2001, dictadas ambas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Resolución 9067 del 20 de marzo de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las anteriores, en virtud de las cuales se denegó el registro de la marca SALOMÓN solicitada por la sociedad actora, en atención a los efectos jurídicos que se derivaron de tales actos desde su expedición y hasta el momento en que se produjo su decaimiento, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia .

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la entidad demandada conceder el registro de la marca SALOMÓN, a la sociedad SALOMÓN S.A., para distinguir productos de la clase 25 internacional.

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

CUARTO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a lo resuelto en esta providencia, dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de mayo de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

MARIA ELIZABETH GARCÍA G.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA **MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**