

MARCAS PITTSBURG STEELERS Y STEELERS - Similitud / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Alcance / NOTORIEDAD DE LA MARCA

Como puede observarse, la marca opositora contiene la denominación "PITTSBURG STEELERS" + diseño y la figura consiste en un casco para jugar fútbol americano dentro del cual aparece una figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo. La marca cuestionada contiene la denominación "STEELERS" y la figura es idéntica a la figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo, anteriormente mencionada. De manera, que sin requerir de mayor análisis, las marcas descritas son casi idénticas, tanto en sus denominaciones, que es el elemento que predomina en las mismas, como en su parte gráfica; aunado a que pertenecen los productos que distinguen a la clase 25 Internacional. Ahora bien, ya que la marca de la actora no se encuentra registrada en Colombia, es necesario hacer referencia a la aplicación del principio de territorialidad. Esta Sala, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca. (...) Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser, se reitera, que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, última de las situaciones que ocurre en el caso *sub examine*, ya que la actora alega que el signo mixto de su titularidad PITTSBURG STEELERS + GRÁFICA, clase 25 es una marca notoriamente conocida.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el alcance territorial de las marcas sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, del 6 de julio de 2000, Radicado 3923, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; y del 11 de octubre de 2006, Radicado 2003-00346, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD - Marcas notorias / MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA - Afecta los principios de territorialidad y especialidad

Los principios de territorialidad y especialidad en tratándose de marcas notorias ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Andino de Justicia. El citado Tribunal, hoy día va más allá respecto a estos principios, conforme lo expresa en su interpretación radicada bajo el número 02-IP-2007 del 7 de marzo de 2007: "La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyen su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio". Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de ipso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. En razón de lo anterior, son merecedoras de un mayor amparo frente a las marcas

comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta de reconocimiento de las mismas como marcas notorias.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 02-IP-2007 de fecha 7 de marzo de 2007.

MARCA NOTORIA - Requiere de pruebas suficientes, idóneas y eficaces / MARCA PITTSBURG STEELERS - No se acredita notoriedad de la marca. Se probó su antigüedad pero no su uso constante / MARCA PITTSBURG STEELERS - No se encuentra registrada ni existe solicitud previa de registro en Colombia / MARCA STEELERS - Registrable para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

Por otra parte, el Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, ha dicho lo siguiente: "La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria" Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean suficientes, idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. La marca notoria y su prueba han sido objeto de tratamiento jurisprudencial por parte del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás. Al respecto se ha venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso. (...) En las pruebas relacionadas se encuentra un listado correspondiente a todos los registros de propiedad industrial obtenidos por la marca opositora, y copias de los certificados de registro de la citada marca, que obran en el anexo número 2 del expediente. Al respecto, como lo ha sostenido esta Sección en diversas oportunidades, el certificado de registro de una marca constituye un mero indicio pero no plena prueba para demostrar la notoriedad de una marca. Además, en el anexo número 1 aparece un listado de los productos que aparecen en la página web del equipo de los PITTSBURG STEELERS y copias de algunas publicaciones que a nivel mundial contienen tanto información como materiales de la aludida marca, sin embargo, se observa, que en la mayoría de los casos no se especifican las fechas en que dichos documentos fueron elaborados, por lo tanto, no pueden ser valorados como prueba. Respecto a la declaración juramentada del señor GARY M GERTZOG, Secretario de NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., tampoco puede ser considerada como prueba, pues no se desglosaron ni adjuntaron las cifras de ventas de productos con la marca PITTSBURG STEELERS. Por otra parte, el valor de US\$9,594.523, para el período comprendido entre los años 1997 y 2000, no acredita que dicha marca sea notoriamente conocida, por el hecho de no referirse a fechas anteriores a la de radicación de la solicitud del signo mixto PITTSBURG STEELERS clase 25 Internacional, del tercero interesado, lo cual no comulga con la norma comunitaria. En cuanto al dictamen pericial rendido por el señor MIGUEL ANTONIO MURCIA LEÓN, que obra a folios 273 a 283 del cuaderno principal del expediente, se destaca la conclusión de que la marca PITTSBURG STEELERS es notoria y mundialmente conocida. No obstante y como quiera que dicha experticia no se ocupó de establecer los presupuestos para determinar la notoriedad de la marca, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue registrada, la

intensidad y el ámbito de difusión, el análisis de producción y mercadeo de tales productos, la Sala considera que las conclusiones del perito no están amparadas en un soporte objetivo que permita concluir que en efecto la marca opositora goza de notoriedad. Aparte de lo expuesto, la Sala observa que la marca PITTSBURG STEELERS no se encuentra registrada ni solicitada previamente en Colombia, lo cual lleva a colegir que la marca cuestionada, registrada a nombre de HILACOL S.A., tiene prioridad en nuestro país. Así las cosas, los cargos presentados por la actora no tienen vocación de prosperar, porque las evidencias aportadas no se encuentran revestidas de idoneidad y eficacia, al no probar suficientemente alguno o algunos de los aspectos enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la antigüedad y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, etc., aspectos de los cuales sólo fue probada la antigüedad de la marca, a través de los registros internacionales aportados, pero no su uso constante. La previsión normativa de los citados indicadores, hace imprescindible que se demuestre suficientemente la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, que en este caso podría ser el equipo de fútbol americano PITTSBURG STEELERS, ya que la notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de que aquél sea ampliamente conocido en el ámbito deportivo. En este orden de ideas, al no acreditarse la notoriedad de la marca de la actora, los actos acusados gozan de plena legalidad. Además, aunque si bien es cierto existen similitudes ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, así como en su parte gráfica, no lo es menos, que la marca de la actora no se encuentra registrada ni existe solicitud previa de registro en Colombia.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la notoriedad de las marcas sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, Radicados 2002-00131 y 20010369, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 130-IP-2009 de fecha 10 de marzo de 2010.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00315-01

Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., a través de apoderado, presentó demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró infundada la observación presentada por dicha compañía y se concedió el registro de la marca STEELERS (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HILACOL S.A.

I.- LA DEMANDA

1.- Pretensiones.

La sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, con la pretensión de que la Sala declare fundada su observación al registro de la marca mixta STEELERS, solicitado por la firma HILACOL S.A. y se declare la nulidad de las Resoluciones números 29942 de 19 de septiembre de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y concedió el registro de dicha marca, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; 42233, de 19 de diciembre de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, decidió confirmar la Resolución recurrida; y 03388 de 13 de febrero de 2003, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 29942 de 2001.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene la cancelación de la marca mixta STEELERS registrada a nombre de HILACOL S.A. y se disponga la publicación de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.- Fundamentos de hecho

Se mencionan como tales los siguientes:

- Que el 7 de julio de 1997, la Sociedad HILACOL S.A. solicitó el registro del signo STEELERS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Que el 30 de enero de 1998, la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- Que dentro del término legal, la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC. presentó observaciones a la misma, sobre la base de la notoriedad de su marca mixta STEELERS, previamente registrada y teniendo en cuenta que la marca solicitada a registro es una copia e imitación de la misma.
- Que el 19 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 29942, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada por NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo STEELERS (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HILACOL S.A.
- Que el 29 de octubre de 2001, dentro del término legal, NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC. presentó el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la Resolución anterior.
- Que el 19 de diciembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 42233, por medio de la cual resuelve el recurso de reposición, y confirmó la Resolución N° 29942.
- Que el 13 de febrero de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio (E) expidió la Resolución N° 03388, por medio de la cual resuelve el recurso de apelación, y confirmó la Resolución N° 29942.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 148, literal h) del artículo 136, literales b) y k) del artículo 228 y el artículo 227 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:

Sostuvo que la Superintendencia en los considerandos de los actos acusados manifestó que la actora no había aportado las pruebas de su oposición dentro del

término previsto en el artículo 148 citado. En tal sentido, para la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES la Superintendencia basó su decisión en una norma que no estaba vigente al momento en que se realizó la actuación procesal, por cuanto, la oposición a la solicitud de registro junto a la solicitud de pruebas fue allegada en marzo y abril de 1998, mientras que la Decisión 486 entró en vigencia el 1º de diciembre de 2000.

Bajo esa premisa, el análisis debió efectuarse a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344.

En cuanto a la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, señaló que la marca solicitada es muy similar a la registrada en sus aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, tanto en la parte nominativa como en la figurativa.

En tal orden, aseguró que se trataba de una copia e imitación de la marca de propiedad de la actora, pues reproduce en su totalidad la expresión nominativa STEELERS y en el diseño reproduce exactamente la figura caprichosa que semeja tres estrellas y que aparece dentro de un círculo.

Afirmó que tal elemento gráfico es ampliamente conocido en los Estados Unidos de América y en otros del mundo, tratándose entonces, de una marca notoria en el ámbito internacional. Para el efecto, adjuntó varias declaraciones de personas que conocen la marca.

Ahora, las marcas enfrentadas (STEELERS y PITTSBURGH STEELERS) identifican la misma clase de productos, esto es, los que se hayan comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, camisetas, cachuchas, sudaderas y chaquetas. Con lo anterior, es evidente para el apoderado de la demandante que lo que pretende la sociedad HILACOL S.A. es aprovecharse de manera injusta del prestigio de su signo notorio.

Por otra parte, también indicó que las decisiones enjuiciadas desconocían el contenido de los artículos 227 y 228 literales b) y k) de la Decisión 486, pues el Superintendente Delegado reconoció expresamente la notoriedad de la marca registrada, no obstante, concedió el registro que se oponía. Además, en lo que

hace al literal k), es evidente, también, el reconocimiento de la antigüedad del signo distintivo del que es titular la demandante.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, explicando que no se había tenido en cuenta el argumento de la notoriedad porque la sociedad demandante no había presentado prueba oportuna de la misma, y por ello, no había lugar a hacer valoración alguna, de conformidad con lo establecido en la interpretación prejudicial identificada con el número 41-IP-98, de la cual transcribió lo que a continuación se expone:

“La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado”

(...)

“En el caso de las observaciones, la notoriedad deberá probarse por el que las alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha.”

También citó la interpretación 28-IP-96, y el contenido de los artículos 146 y 148 de la Decisión 486.

Como corolario de lo anterior, afirmó que la presunta notoriedad de la marca STEELERS clase 25 de la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPIERTIES, INC., no fue probada en su momento procesal y que por ello los actos acusados se ajustaban a la legalidad.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

Previo el trámite de rigor, a la sociedad **HILACOL S.A.** la representó un curador *ad litem*, el cual intervino defendiendo el registro de la marca STEELERS, sin traer a colación ningún argumento jurídico que respalde tales afirmaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La sociedad actora y la parte demandada presentaron alegatos de conclusión reiterando lo expuesto en cada uno de sus escritos. El Ministerio Público se limitó a solicitar la práctica de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 130-IP-2009 de fecha 10 de marzo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo 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.

La solicitud relativa al registro del signo "STEELERS" (mixto) fue presentada el 7 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

CUARTO: La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

QUINTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda,

sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

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

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

SEPTIMO: No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

OCTAVO: Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

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

En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 344, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado (...)”. A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad.

VI-. DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., y concedió el registro de la marca STEELERS (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HILACOL S.A.

Por todo lo anterior, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones presuntamente violadas. En esencia, el problema que plantea la demandante es que su marca mixta "PITTSBURG STEELERS", de la clase 25 es notoriamente conocida a nivel internacional y, por lo tanto, tiene mejor derecho al uso exclusivo del mismo que la marca mixta registrada STEELERS para la misma clase 25. Además de lo anterior, las pruebas que demuestran la notoriedad de dicha marca, no fueron tenidas en cuenta por la Administración.

Si bien la parte actora alegó que los actos acusados violan los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172, 227 y 228 de la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia señaló de manera oficiosa en su interpretación que las disposiciones a aplicar son los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por cuanto la marca mixta STEELERS que distingue los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada a registro el 7 de julio de 1997, por la sociedad HILACOL S.A., es decir, estando vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El tenor literal de las normas a aplicar es el siguiente:

DECISIÓN 344

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

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

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

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

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a

reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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”.

Al respecto, la Sala considera necesario analizar si hubo o no vulneración de las normas antes descritas, con ocasión de la expedición de los actos administrativos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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



PITTSBURG
STEELERS

MARCA OPOSITORA



Steelers

MARCA CUESTIONADA

Como puede observarse, la marca opositora contiene la denominación "PITTSBURG STEELERS" + diseño y la figura consiste en un casco para jugar fútbol americano dentro del cual aparece una figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo. La marca cuestionada contiene la denominación "STEELERS" y la figura es idéntica a la figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo, anteriormente mencionada. De manera, que sin requerir de mayor análisis, las marcas descritas son casi idénticas, tanto en sus denominaciones, que es el elemento que predomina en las mismas, como en su parte gráfica; aunado a que pertenecen los productos que distinguen a la clase 25 Internacional.

Ahora bien, ya que la marca de la actora no se encuentra registrada en Colombia, es necesario hacer referencia a la aplicación del principio de territorialidad.

Esta Sala, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 6 de julio de 2000 que precisa el alcance territorial de las marcas, en los siguientes términos:

“En lo que respecta a la propiedad que la sociedad demandante tiene respecto de la marca **LA RUBIA (nominativa)** en Perú y Bolivia (v. folios 387 a 388), debe tenerse en cuenta que, como lo señala el Tribunal de Justicia Andino, el principio de territorialidad de las marcas, mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro, salvo que se trate de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en los artículos 83, literal e), o 103 de la Decisión 344, lo que no ocurre en el presente caso”¹.

Igualmente, mediante sentencia de 11 de octubre de 2006, se precisó:

“La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: || “...para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad **debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional** y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro **y la sujeción al examen de registrabilidad** [...]. Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria[...].”² (El resaltado es de la Sala)”³.

¹ Sentencia de 6 de julio de 2000. Radicación núm. 3923 Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Actora: Sociedad Cervecería Backus & Johnston S. A.

² Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998

³ Sentencia de 11 de octubre de 2006. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. Actora: NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES

Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser, se reitera, que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, última de las situaciones que ocurre en el caso *sub examine*, ya que la actora alega que el signo mixto de su titularidad PITTSBURG STEELERS + GRÁFICA, clase 25 es una marca notoriamente conocida.

Los principios de territorialidad y especialidad en tratándose de marcas notorias ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Andino de Justicia. El citado Tribunal, hoy día va más allá respecto a estos principios, conforme lo expresa en su interpretación radicada bajo el número 02-IP-2007 del 7 de marzo de 2007: *“La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyen su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”*.

Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de *ipso facto* los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. En razón de lo anterior, son merecedoras de un mayor amparo frente a las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta de reconocimiento de las mismas como marcas notorias.

Por otra parte, el Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, ha dicho lo siguiente:

“La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiriera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria” (folio 358 del expediente).

Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean suficientes, idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida⁴.

La marca notoria y su prueba han sido objeto de tratamiento jurisprudencial por parte del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás. Al respecto se ha venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso.

La actora presenta, entre otras pruebas para acreditar la notoriedad de su marca mixta “PITTSBURG STEELERS”, las siguientes:

-Original de la declaración juramentada del señor GARY M GERTZOG, Secretario de NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., (Folios 62 a 66)

-Listado correspondiente a todos los registros de propiedad industrial de la sociedad demandante de la marca PITTSBURG STEELERS.

-Copias de los certificados de registros internacionales de la marca PITTSBURG STEELERS en Nueva Zelanda, Hong kong, África del Sur, Australia, Francia, República de Irlanda, Japón, México, Reino Unido y Benelux.

-Listado de productos tomado la página web del equipo de los “PITTSBURG STEELERS, en donde aparecen el nombre y el logo del equipo de fútbol americano.

⁴ Expediente núm. 2002-00131. **Consejero Ponente: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.** “Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en el artículo 84 de la Decisión 344 son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida”.

Expediente núm. 2001-0369. **Consejero Ponente: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Caso: FINESSE vs. MENS FITNES.**

-Copias de distintas publicaciones que a nivel mundial contienen tanto información como materiales que demuestran el uso de la marca PITTSBURG STEELERS

- Copia del escrito radicado ante la División de Signos Distintivos el 3 de abril de 1998, bajo el número 97037718-000003 junto con sus anexos respectivos.

- Fotocopia auténtica de las páginas de la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998, en donde aparece publicada entre otras, la marca mixta PITTSBURG STEELERS, para la clase 25 Internacional.

-Copia de las Resoluciones demandadas.

-Certificado de registro expedido por las autoridades marcarias de los Estados Unidos de América, en el que se indica que el signo PITTSBURG STEELERS, clase 25, se encuentra registrado y vigente por el término de diez años desde el 21 de diciembre de 1993 (folios 62 a 72 del expediente).

- Dictamen pericial para establecer la notoriedad de la marca PITTSBURG STEELERS.

De las pruebas relacionadas llama la atención la Resolución núm. 003388 de 13 de febrero de 2003 que resuelve el recurso de apelación, respecto de la cual se transcriben algunos apartes:

"Pruebas de notoriedad allegadas

Una vez verificado el expediente, se encontraron las siguientes pruebas:

1. Affidavit realizado por Alan Blue, abogado...en representación de National Football League Properties, en el cual hace constar que la sociedad que representa es titular de más de 3000 registros de marcas correspondientes a los nombres de los equipos adscritos, así mismo certifica que ha examinado los documentos de prueba, la publicidad que muestran las marcas registradas.

Con el anterior Affidavit se anexan (sic) copia de registros de marcas, así como material publicitario.

Examinados los documentos anexados, se considera que estas pruebas demuestran la existencia y antigüedad de los registros de la marca STEELERS en varios países, así como la publicidad que se realiza sobre la gestión de los equipos de fútbol americano, sin embargo no resultan procedentes para probar la notoriedad de la marca, toda vez que no

establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En efecto, las pruebas indicadoras de los hechos, apuntan en su mayoría al reconocimiento de ésta situación en países no miembros del pacto andino.

Por lo expuesto las pruebas tendientes a demostrar la notoriedad no alcanzan a demostrar de forma idónea el conocimiento que tiene el público de la región respectiva (Países del pacto Andino)" (*folios 17 y 18 del expediente*).

Lo anterior demuestra que sí se valoraron las pruebas sobre la notoriedad de la marca opositora.

En las pruebas relacionadas se encuentra un listado correspondiente a todos los registros de propiedad industrial obtenidos por la marca opositora, y copias de los certificados de registro de la citada marca, que obran en el anexo número 2 del expediente. Al respecto, como lo ha sostenido esta Sección en diversas oportunidades, el certificado de registro de una marca constituye un mero indicio pero no plena prueba para demostrar la notoriedad de una marca.

Además, en el anexo número 1 aparece un listado de los productos que aparecen en la página web del equipo de los PITTSBURG STEELERS y copias de algunas publicaciones que a nivel mundial contienen tanto información como materiales de la aludida marca, sin embargo, se observa, que en la mayoría de los casos no se especifican las fechas en que dichos documentos fueron elaborados, por lo tanto, no pueden ser valorados como prueba.

Respecto a la declaración juramentada del señor GARY M GERTZOG, Secretario de NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., tampoco puede ser considerada como prueba, pues no se desglosaron ni adjuntaron las cifras de ventas de productos con la marca PITTSBURG STEELERS. Por otra parte, el valor de US\$9,594.523, para el período comprendido entre los años 1997 y 2000, no acredita que dicha marca sea notoriamente conocida, por el hecho de no referirse a fechas anteriores a la de radicación de la solicitud del signo mixto PITTSBURG STEELERS clase 25 Internacional, del tercero interesado, lo cual no comulga con la norma comunitaria.

En cuanto al dictamen pericial rendido por el señor MIGUEL ANTONIO MURCIA LEÓN, que obra a folios 273 a 283 del cuaderno principal des expediente, se destaca la conclusión de que la marca PITTSBURG STEELERS es notoria y mundialmente conocida. No obstante y como quiera que dicha experticia no se ocupó de establecer los presupuestos para determinar la notoriedad de la marca, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue registrada, la intensidad y el ámbito de difusión, el análisis de producción y mercadeo de tales productos, la Sala considera que las conclusiones del perito no están amparadas en un soporte objetivo que permita concluir que en efecto la marca opositora goza de notoriedad. Aparte de lo expuesto, la Sala observa que la marca PITTSBURG STEELERS no se encuentra registrada ni solicitada previamente en Colombia, lo cual lleva a colegir que la marca cuestionada, registrada a nombre de HILACOL S.A., tiene prioridad en nuestro país

Así las cosas, los cargos presentados por la actora no tienen vocación de prosperar, porque las evidencias aportadas no se encuentran revestidas de idoneidad y eficacia, al no probar suficientemente alguno o algunos de los aspectos enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la antigüedad y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, etc., aspectos de los cuales sólo fue probada la antigüedad de la marca, a través de los registros internacionales aportados, pero no su uso constante.

La previsión normativa de los citados indicadores, hace imprescindible que se demuestre suficientemente la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, que en este caso podría ser el equipo de fútbol americano PITTSBURG STEELERS, ya que la notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de que aquél sea ampliamente conocido en el ámbito deportivo.

En este orden de ideas, al no acreditarse la notoriedad de la marca de la actora, los actos acusados gozan de plena legalidad. Además, aunque si bien es cierto existen similitudes ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, así como en su parte gráfica, no lo es menos, que la marca de la actora no se encuentra registrada ni existe solicitud previa de registro en Colombia.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., a través de apoderado, contra las Resoluciones números 29942 de 19 de septiembre de 2001, 42233, de 19 de diciembre de 2001 y 03388 de 13 de febrero de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por dicha compañía y concedió el registro de dicha marca a nombre de la sociedad HILACOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO