

**COTEJO MARCARIO - Entre la marca BESAME de la Compañía Nacional de Chocolates y la marca BESAME del señor Germán Alonso Arcila Piedrahita / IDENTIDAD MARCARIA - Existencia entre BESAME y BESAME / MARCA NOTORIA - Prueba / MARCA BESAME - Marca notoria; registro en el exterior; prohibición de registro de marca idéntica / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA IDENTICA A MARCA NOTORIA - Nulidad al declarar infundada la oposición y conceder el registro**

Efectuado el cotejo marcario, la Sala encuentra que la marca "BÉSAME", cuyo registro se pretende anular, es idéntica fonética, ortográfica, conceptual y visualmente, con la marca "BÉSAME" previamente registrada. Sin embargo, más allá de esto, deberá analizarse el riesgo de confusión y/o asociación que pueda existir entre los signos distintivos controvertidos, en virtud de la notoriedad alegada por el demandante. De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese dado a conocer. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso (...). Para demostrar la notoriedad de la marca "BÉSAME", el demandante aportó a la actuación administrativa prueba de la titularidad del registro en las clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; la titularidad del depósito de enseña comercial "BÉSAME", y la certificación de la comercialización de la ropa interior marca "BÉSAME", en el exterior. Durante la etapa probatoria, en la presente acción, se allegaron al expediente copia de diferentes publicaciones de periódicos de circulación local, sobre eventos y publicidad relacionada con las prendas de vestir marca "BÉSAME". Igualmente, se recibieron los testimonios de GABRIEL ALBERTO ARCILA ZAPATA y RODRÍGO DE JESÚS OLGÚIN VALENCIA, quienes declararon sobre su vínculo comercial con el demandante, como proveedores de materia prima. Se destaca que los dos mencionaron que PRENDAS ÍNTIMAS BÉSAME compraba cantidades significativas de materia prima, y gozaba de prestigio en el mercado nacional e internacional (...). Frente a lo anterior, la Sala considera que los documentos aportados por el actor logran demostrar la notoriedad de la marca "BÉSAME", de conformidad con los aspectos enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486 (...). De la norma se infiere, como se ha sostenido en diversas providencias de esta Sección, que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente. En el caso concreto, las certificaciones aportadas por el demandante dan cuenta de la comercialización de las prendas íntimas "BÉSAME" en catorce países; del reconocimiento nacional, según constancia del distribuidor ALBA LUCÍA ARANGO RPT; de las pautas publicitarias en diferentes periódicos y catálogos; de los eventos de la marca "BÉSAME"; y de las inversiones efectuadas para promoverla; pruebas todas que demuestran, además del grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización (...). Así las cosas, no cabe duda de que el registro de la marca "BÉSAME", a favor de COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., puede causar al titular de la marca "BÉSAME", previamente registrada, un daño económico o comercial injusto, que puede originarse, en los términos de la Normativa Andina, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (Decisión 486, artículo 155) (...). En este orden de ideas, concluye la Sala que, respecto de la notoriedad de la marca, se configuraron en el presente caso las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a), b) y h) de la Decisión 486, por cuanto la marca

“BÉSAME”, incluyendo la enseña comercial, titularidad del actor, se consideran notoriamente conocidas, según las pruebas analizadas.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 31117 DE 2002 (SEPTIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 3165 DE 2003 (FEBRERO 3) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 155

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre los medios de prueba de las marcas notorias sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 18 de junio de 2009, Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

**NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL - Requisitos para su protección / ENSEÑA COMERCIAL BESAME - Protección**

Debe la Sala resaltar que también la enseña comercial “BÉSAME” debe ser objeto de protección de los derechos de propiedad intelectual, según las pruebas aportadas por su titular. La jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el uso del nombre comercial y de la enseña debe ser personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste causa riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida, en el público consumidor. En el presente caso, el actor demostró haber constituido depósito de la enseña comercial “BÉSAME”, mediante Certificado de Registro núm. 13301, antes de la solicitud de la marca en cuestión. Además, también probó que explota el establecimiento mercantil, según las facturas de ventas aportadas. Por ello, la Sala considera que al declarar la notoriedad de la marca, igual predicación debe hacerse de la enseña, para evitar que el público consumidor al adquirir el producto se confunda en cuanto a su origen o procedencia, los cuales están íntimamente ligados con el establecimiento de comercio a través del cual se da a conocer.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 31117 DE 2002 (SEPTIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 3165 DE 2003 (FEBRERO 3) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre los requisitos para la protección del nombre y enseña comercial sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 15 de abril de 2010, Radicado 2003-00332-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y la Interpretación 091-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil once (2011)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00319-01**

**Actor: GERMAN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por **GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA**, por conducto de apoderado, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 31117 de 26 de septiembre de 2002 y 3165 de 3 de febrero de 2003, por medio de las cuales el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca "**BÉSAME**" (**nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **I. LA DEMANDA.**

**I.1.** El ciudadano **GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A. -que se interpreta como nulidad relativa- presentó demanda ante esta Corporación para que se hicieran las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 31117 de 26 de septiembre de 2002, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones promovidas por los señores Germán Alonso Arcila Piedrahita y Hernando Rojas y concedió el registro de la marca "**BÉSAME**" (**nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La nulidad de la Resolución núm. 3165 de 3 de febrero de 2003, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió un recurso de apelación, confirmando la citada Resolución núm. 31117 de 2002.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por Germán Alonso Arcila Piedrahita, y cancelar el Certificado de Registro que se otorgó para la marca "**BÉSAME**" en la clase 30 Internacional.

#### **I.2- Fundamentos de Hecho:**

El demandante, en síntesis, expuso los siguientes hechos:

El 4 de febrero de 2002, **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATE S.A.**, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta "**BÉSAME**", para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 02-8072.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 514 de 22 de marzo de 2002.

El actor presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca “**BÉSAME**”, registrada en las clases 25 (Registro N° 153647), 42 (Registro N° 229625) y “**BÉSAME**” (Enseña Comercial), según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También relacionó los diferentes registros de la marca “**BÉSAME**”, en el exterior.

Mediante Resolución núm. 31117 de 26 de septiembre de 2002, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “**BÉSAME**” (**nominativa**), a favor de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

A través de la Resolución núm. 3165 de 3 de febrero de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución núm. 31117, confirmándola en todas sus partes.

### **1.3. Fundamentos de Derecho:**

Con los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto concedió el registro marcario sobre un signo distintivo notoriamente conocido, afectando los derechos de terceros.

La demandada no tuvo en cuenta las ventas del producto marca “**BÉSAME**” (prendas íntimas), certificadas por la Revisora Fiscal del actor, correspondiente a los años 1999, 2000 y 2001, -antes de la solicitud de registro presentada por **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**-, que demostraban la notoriedad de la marca opositora.

La certificación expedida por la Revisora Fiscal expone claramente que los valores referentes a ingresos por ventas en los años 1999, 2000 y 2001, corresponden a ropa interior o prendas íntimas de la marca “**BÉSAME**”, y no como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, a productos no especificados.

Arguye que la notoriedad de una marca depende de su difusión y no del porcentaje que tenga en el mercado, pues una interpretación contraria anularía, por ejemplo, la notoriedad de las marcas GUESS, MOSCHINO, JEAN & JACKETS, ARTURO CALLE, DIESEL, GIORGIO CAPRIANI, LEVIS, AMERICANINO, por ocupar diferentes porcentajes en el mercado de las prendas de vestir.

En su caso, la notoriedad de la marca “**BÉSAME**” se demuestra con la difusión y comercialización, con alto grado de aceptación por parte de los consumidores nacionales e internacionales.

Agrega que la Superintendencia de Industria y Comercio tampoco tuvo en cuenta las certificaciones expedidas por las personas involucradas en el negocio de las prendas íntimas marca “**BÉSAME**”, quebrantando el artículo 230 de la Comunidad Andina, que establece como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, además del de los consumidores reales o potenciales, aquellos referidos a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización, y a los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de producto o servicio a los que se aplica el signo distintivo.

Por último, alega que la marca “**BÉSAME**” (Clase 25), pese a no amparar productos idénticos o similares a los de la marca solicitada, la califica para prohibir el registro de otra marca, dada su notoriedad.

## **II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN.**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **II.1. Contestaciones de la demanda.**

**II.1.1 La Superintendencia de Industria y Comercio**, a través de apoderado, afirma que los actos demandados no están viciados de nulidad, por cuanto se expedieron con fundamento en las normas vigentes, sobre materia marcaria.

Adujo que la marca opositora no cumple con lo previsto en la normativa supranacional, para considerarla notoria.

Expresa que al no establecerse la notoriedad de la marca “**BÉSAME**”, no había causal de irregistrabilidad que impidiera conceder la marca solicitada por **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

Con relación al Certificado suscrito por la Revisora Fiscal del actor, advirtió que no especifica si las ventas de los años 1999, 2000 y 2001, corresponden a la ropa interior o prendas íntimas que tienen como signo distintivo la marca “**BÉSAME**”, ya que el encabezado alude al establecimiento de comercio “*PRENDAS ÍNTIMAS*”

**BÉSAME” y/o “GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA”,** pudiendo referirse a las ventas de cualquier producto.

En la demanda se destaca que la marca **“BÉSAME”** es comercializada en diferentes países con un alto grado de aceptación y de reconocimiento por parte de los consumidores, lo que implica su notoriedad; sin embargo, las pruebas aportadas acreditan la comercialización del producto, mas no el grado de su conocimiento entre los miembros de los sectores a los que alude el artículo 230 de la Decisión 486<sup>1</sup>.

Indica que las certificaciones allegadas por el actor, sobre comercialización del producto en otros países, no demuestran la notoriedad de la marca, porque no señalan la participación que tiene en el mercado, con referencia a los vendedores de este tipo de prendas.

**II.1.2. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, actualmente denominada **INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, actuando por conducto de apoderado judicial, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, puso de presente que las pruebas allegadas por el actor a la actuación administrativa, mediante memoriales de fechas 2002-08-01, 2002-08-15 y 2002-08-29, fueron extemporáneas, porque el plazo para aportarlas, de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, venció el 25 de junio de 2008. Por esta razón, dichas pruebas no podían ser valoradas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

---

<sup>1</sup> “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

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

Resalta que las únicas pruebas presentadas por el opositor, dentro de los plazos establecidos en el artículo 146 de la Norma Andina, fueron las allegadas con el escrito de oposición y consistentes en la relación de los certificados de propiedad de la marca “**BÉSAME**” en las clases 25 y 42, la enseña comercial “**BÉSAME**” en Colombia y las marcas “**BÉSAME**” en otros países. De manera que son estas las únicas pruebas que pueden ser objeto de apreciación dentro de la presente acción.

### III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión, la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

### IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

*«**PRIMERO:** El Juez Consultante debe analizar si el signo **BÉSAME** (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irreregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*

***SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo nominativo, comparado con marcas y una enseña comercial mixtas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo,*

*sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.*

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

**TERCERO:** *La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.*

*Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:*

- 1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.*
- 2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.*

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

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

**QUINTO:** *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia*

*señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios.*

**SEXTO:** *En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.*

*La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. De no probarse dicha notoriedad se deberá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.*

**SÉPTIMO:** *Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.*

**OCTAVO:** *El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.*

*Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.»*

Los actos acusados declararon infundada la oposición presentada por el actor al registro de la marca “**BÉSAME**” (nominativa), para distinguir productos amparados en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y lo concedieron a favor de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

Como fundamento de la decisión arguyó la demandada que las pruebas aportadas por el opositor, no eran suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “**BÉSAME**”, previamente registrada. Para el efecto, tuvo en cuenta las siguientes pruebas:

1. Certificados sobre la propiedad de la marca “**BÉSAME**” en las clases 25 y 42, y de la enseña comercial “**BÉSAME**”, en Colombia.
2. Registros de la marca “**BÉSAME**”, en otros países.
3. Diecinueve (19) certificaciones sobre la comercialización y publicidad de las prendas íntimas “**BÉSAME**”, aportadas con el memorial de fecha 1° de agosto de 2002 (folio 53 Anexo 1).
4. Treinta y un (31) facturas de venta de prendas de vestir, allegadas en escrito de 15 de agosto de 2002.
5. Publicidad en diferentes revistas y directorios.

Corresponde a la Sala analizar si el signo “**BÉSAME**” (**nominativo**), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

En primer lugar, la Sala se referirá a los argumentos expuestos en la contestación de la demanda por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, acerca de las pruebas que deben ser objeto de valoración.

No asiste razón en cuanto a que los documentos de los numerales 3 y 4, no podían ser apreciados en la actuación administrativa, por haberse aportado fuera del término previsto en el artículo 146<sup>2</sup> de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues si bien es cierto que la solicitud de la marca fue publicada en la Gaceta núm.

---

<sup>2</sup> “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.”

514 de 22 de marzo de 2002 (folio 187 del cuaderno principal), para lo cual los interesados contaban con 30 días, a partir de la publicación, para presentar sus oposiciones y pruebas, no lo es menos que el señor Germán Alonso Arcila Piedrahita, dentro de dicho término, solicitó un plazo adicional de 30 días, para presentar las pruebas que respaldaran su oposición (folio 8, anexo 1).

En consecuencia, no puede el juez, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso, descontar del acervo probatorio las pruebas aportadas por las partes durante la actuación administrativa, que fueron debidamente controvertidas y valoradas.

Efectuada la anterior precisión, procede la Sala a realizar el examen de registrabilidad de los signos en disputa.

**DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: la comparación de los signos, la enseña comercial y la notoriedad de la marca opositora.**

**COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, solicitó el registro de la marca “**BÉSAME**”, para los productos amparados en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

El actor presentó oposición con fundamento en la titularidad de la marca “**BÉSAME**”, para distinguir productos de las clases 25 y 42, (prendas de vestir), la enseña comercial “**BÉSAME**” y el registro de la marca “**BÉSAME**” en Arabia,

Bolivia, Chile, Costa Rica, Curazao, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Mexico, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela.

De conformidad con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas, aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de un tercero, cuando:

*a) sean idénticos o se asemejen, a una **marca anteriormente solicitada** para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

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

*“(...)”*

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

Del contenido de las normas citadas, se desprende la prohibición de registrar como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada; a una enseña comercial protegida; o constituyan imitación de un signo distintivo notoriamente conocido, cuando su uso fuese susceptible de inducir a error al público o de crear un riesgo de confusión y/o asociación.

Efectuado el cotejo marcario, la Sala encuentra que la marca “**BÉSAME**”, cuyo registro se pretende anular, es idéntica fonética, ortográfica, conceptual y visualmente, con la marca “**BÉSAME**” previamente registrada.

Sin embargo, más allá de esto, deberá analizarse el riesgo de confusión y/o asociación que pueda existir entre los signos distintivos controvertidos, en virtud de la notoriedad alegada por el demandante.

De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese dado a conocer.

En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, sobre la notoriedad de la marca, precisó:

*“ En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.”*

Para demostrar la notoriedad de la marca **“BÉSAME”**, el demandante aportó a la actuación administrativa prueba de la titularidad del registro en las clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; la titularidad del depósito de enseña

comercial “**BÉSAME**”, y la certificación de la comercialización de la ropa interior marca “**BÉSAME**”, en el exterior.

Durante la etapa probatoria, en la presente acción, se allegaron al expediente copia de diferentes publicaciones de periódicos de circulación local, sobre eventos y publicidad relacionada con las prendas de vestir marca “**BÉSAME**”.

Igualmente, se recibieron los testimonios de GABRIEL ALBERTO ARCILA ZAPATA y RODRÍGO DE JESÚS OLGÚIN VALENCIA, quienes declararon sobre su vínculo comercial con el demandante, como proveedores de materia prima. Se destaca que los dos mencionaron que PRENDAS ÍNTIMAS BÉSAME compraba cantidades significativas de materia prima, y gozaba de prestigio en el mercado nacional e internacional.

La Superintendencia de Industria y Comercio arguye como fundamento de los actos acusados que la comercialización del producto en el exterior, no demuestra la participación que tiene en el mercado de prendas íntimas. Así mismo, que la publicidad no permite inferir el grado de conocimiento de la misma.

Frente a lo anterior, la Sala considera que los documentos aportados por el actor logran demostrar la notoriedad de la marca “**BÉSAME**”, de conformidad con los aspectos enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, a saber:

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

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

*la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

*d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

*e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

*f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

*g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

*h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

*i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

*j) los aspectos del comercio internacional; o,*

*k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

De la norma transcrita se infiere, como se ha sostenido en diversas providencias de esta Sección, que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente<sup>3</sup>.

En el caso concreto, las certificaciones aportadas por el demandante dan cuenta de la comercialización de las prendas íntimas “**BÉSAME**” en catorce países; del reconocimiento nacional, según constancia del distribuidor *ALBA LUCÍA ARANGO RPT*; de las pautas publicitarias en diferentes periódicos y catálogos; de los eventos de la marca “**BÉSAME**”; y de las inversiones efectuadas para promoverla; pruebas todas que demuestran, además del grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización.

---

<sup>3</sup> Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095. C.P.: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA.

No asistió razón a la demandada, al considerar que no era conducente la prueba del certificado de la Revisora Fiscal del actor, por referirse a las ventas del establecimiento de comercio.

Si bien, la certificación de la Revisora Fiscal Adriana María Giraldo Gallego (folio 62, anexo 1), enuncia las ventas de los años 1999, 2000 y 2001 de “*GERMAN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA Y/O PRENDAS ÍNTIMAS BÉSAME*”, por valor de \$1.843.854.000,00 \$ 2.119.661.000.00 y \$ 2.523.286.000.00, respectivamente, ello no descarta que la constancia se refiera precisamente a las prendas de vestir identificadas con la marca “**BÉSAME**”; de ahí que uno de los factores para considerarla notoria sea precisamente las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega (literal e) ídem).

No son de recibo los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio que apuntan a la necesidad de demostrar la participación del signo en el mercado pertinente, pues, como ya se vio, el titular de la marca opositora se encargó de acreditar que reunía varios de los requisitos contemplados en la Normativa Andina, para considerar notoria su marca.

Así las cosas, no cabe duda de que el registro de la marca “**BÉSAME**”, a favor de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, puede causar al titular de la marca “**BÉSAME**”, previamente registrada, un daño económico o comercial injusto, que puede originarse, en los términos de la Normativa Andina, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (Decisión 486, artículo 155).

Por último, debe la Sala resaltar que también la enseña comercial **“BÉSAME”** debe ser objeto de protección de los derechos de propiedad intelectual, según las pruebas aportadas por su titular.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el uso del nombre comercial y de la enseña debe ser personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste causa riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida, en el público consumidor.<sup>4</sup>

En el presente caso, el actor demostró haber constituido depósito de la enseña comercial **“BÉSAME”**, mediante Certificado de Registro núm. 13301, antes de la solicitud de la marca en cuestión.

Además, también probó que explota el establecimiento mercantil, según las facturas de ventas aportadas. Por ello, la Sala considera que al declarar la notoriedad de la marca, igual predicación debe hacerse de la enseña, para evitar que el público consumidor al adquirir el producto se confunda en cuanto a su origen o procedencia, los cuales están íntimamente ligados con el establecimiento de comercio a través del cual se da a conocer.

En este orden de ideas, concluye la Sala que, respecto de la notoriedad de la marca, se configuraron en el presente caso las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a), b) y h) de la Decisión 486, por cuanto

---

<sup>4</sup> **1)** Consejo de Estado – Sección Primera. Expediente 2003-00332-01. C.P: Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: APPLERA CORPORATION. **2)** Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación 091-IP-2009.

la marca "**BÉSAME**", incluyendo la enseña comercial, titularidad del actor, se consideran notoriamente conocidas, según las pruebas analizadas.

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

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

**F A L L A:**

**PRIMERO: DECLÁRESE** la nulidad de los actos acusados.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca "**BÉSAME**" clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor de la sociedad **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

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

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de junio de 2011.

**MARCO ANTONIO VELLAMORENO    MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ**

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO