



**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

**Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

**Radicado:** 11001-03-24-000-2011-00418-00  
**Referencia:** Nulidad Relativa  
**Demandante:** Lacy Distribution, Inc.  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Tercero Interesado:** Omar de Jesús Villegas Cadavid  
**Tema:** **REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA** Registrabilidad / Requisitos de Registrabilidad / Primacía del Derecho Comunitario / Notoriedad Marcaria / Principio de Territorialidad / Protección de Registros Extracomunitarios por eventos de Competencia Desleal y mala fe/ Oposición Andina / Aplicación de la Convención de Washington / Marca: «PRO TAPER» (mixta)

### **SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó **Lacy Distribution, Inc.**, en adelante Lacy Distribution, a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre de 2008, por medio de la cual, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en adelante SIC, concedió el registro del signo «**PRO TAPER**» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor **Omar de Jesús Villegas Cadavid**.

### **I-. ANTECEDENTES**

#### **I.1. La demanda**

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado<sup>1</sup>, el apoderado judicial de la sociedad Lacy Distribution, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

---

<sup>1</sup> Folios 8 a 46.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

«[...] 1. Declarar la **simple nulidad** de la Resolución No. 48068 de noviembre 25 de 2008, ejecutoriada el 02 de enero de 2009, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 08.044708, mediante la cual se resolvió la solicitud de registro de la marca PROTAPER (mixta), clase 12 Int., solicitada por el señor OMAR DE JESUS VILLEGAS CADAVID.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anule el registro correspondiente a la marca PROTAPER (mixta) en la clase 12 Internacional.

3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. [...]» (subrayado y resaltado de texto original)

## I.2. Los hechos

2. Manifestó que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, el 2 de mayo de 2008 presentó ante la SIC, solicitud de registro del signo «PRO TAPER» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Expresó que el extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 333 de 31 de julio de 2008. Dentro del término legal, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Señaló que el 25 de noviembre de 2008, mediante la Resolución número 48060 la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió conceder el registro número 368618 a la marca «**PRO TAPER**» (mixta), de titularidad del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, para distinguir «*accesorios para motos; manubrios, rines, accutrax guadacadenas, protectores exosto, reposapiés, platinas antibribrante, tapones, manillaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio)*», productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

## I.3.- Normas violadas y concepto de violación

### I.3.1.- Normas violadas

5. Como normas violadas, señaló las siguientes:

- Artículo 7<sup>2</sup> de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en adelante Convención de Washington.

---

<sup>2</sup> «Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- El artículo 136, literales a)<sup>3</sup> y f)<sup>4</sup> de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- Artículo 61<sup>5</sup> de la Constitución Política.

### I.3.2.- Concepto de violación

6. Manifestó que se violaron los artículos 7 de la Convención de Washington, 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, y 61 de la Constitución Política al conceder el registro de la marca «**PRO TAPER**» (**mixta**), toda vez que el signo carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerado como marca, como quiera que reproduce un marca registrada previamente en otro país miembro.

7. Indicó que las marcas mixtas «PRO TAPER»<sup>6</sup> y «PROTAPER» se encuentran registradas en Estados Unidos de Norteamérica, en adelante Estados Unidos, desde el año 1991 y 2000.

8. Afirmó que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con la sigla «PRO» con las letras dispuestas en forma vertical- cuenta con registro, además, de los referidos en Estados Unidos, en Australia<sup>7</sup>, Brasil<sup>8</sup>, Chile<sup>9</sup>, México<sup>10</sup>, Nueva Zelanda<sup>11</sup> y Venezuela<sup>12</sup>. Adicionalmente, aseguró que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con la sigla «PRO» con las letras dispuestas en forma horizontal- cuenta con registro, además de los mencionados en Estados Unidos de Norteamérica, en Suráfrica<sup>13</sup>,

---

en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.»

<sup>3</sup> «**Artículo 136-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular 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; [...]

<sup>4</sup> «**Artículo 136-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: [...]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; [...]

<sup>5</sup> «**ARTICULO 61.** El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.»

<sup>6</sup> Marcas registradas en Estados Unidos de Norteamérica:

MARCA	FECHA DE SOLICITUD	EXPEDIENTE	CERTIFICADO
PRO TAPER	JUN-3-1991	74171944	1740563
PRO TAPER	ABR-7-1998	75467458	1740563
PROTAPER	JUL-17-2000	76091394	2664044
PROTAPER	MAR-21-2008	76687946	3694505

<sup>7</sup> 1 registro marcario de 26 de abril de 2005.

<sup>8</sup> 2 registros marcarios, ambos de 21 de agosto de 2007.

<sup>9</sup> 1 registro marcario de 30 de diciembre de 2004.

<sup>10</sup> 3 registros marcarios, uno del 11, otro del 19 y el último del 30 de noviembre de 2004.

<sup>11</sup> 1 registro marcario de 3 de febrero de 2005.

<sup>12</sup> 1 registro marcario de 19 de junio de 2006.

<sup>13</sup> 3 registros marcarios, dos de 4 de septiembre y uno de 15 de octubre de 2008.



**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Venezuela<sup>14</sup>, Argentina<sup>15</sup>, Brasil<sup>16</sup>, Canadá<sup>17</sup>, Ecuador<sup>18</sup>, Comunidad Europea<sup>19</sup>, México<sup>20</sup> y Nueva Zelanda<sup>21</sup>.

9. Aseguró que ambas marcas fueron reproducidas de manera idéntica por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, quien solicitó la marca «PRO TAPER» (mixta) en el año 2003 (con la sílaba «PRO» en disposición vertical) y, cuando la demandante realizó el cambio de dirección de la sílaba «PRO» (al ponerla de manera horizontal), el señor Villegas Cadavid solicitó exactamente la misma marca con la misma distribución, orientación de las letras y colores que la marca «PRO TAPER» (mixta), registrada previamente en Estados Unidos, en algunos países de Asia, África y de Suramérica.

10. Adicionalmente, con la marca cuestionada se pretenden identificar los mismos productos de la clase 12 que los que ya distingue la marca de titularidad de la sociedad demandante alrededor del mundo.

11. Señaló que, como consecuencia de ello, y de la aplicación de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la SIC no podía haber registrado un signo idéntico a una marca previamente registrada y, que, además, infringía el derecho de propiedad industrial de la parte actora.

12. Adicionalmente, resaltó que el signo «PRO TAPER» (mixto) registrado por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, desde el punto de vista ortográfico, fonético y gráfico es idéntico a la marca previamente registrada «PRO TAPER» (mixta) por la sociedad demandante, para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, por lo que dicha coincidencia, puede inducir a error al público consumidor. En ese orden de ideas, concluyó que la marca «PRO TAPER» (mixta) carece de aptitud distintiva.

13. Es por ello, que consideró que la SIC erró en su análisis, esto es, al otorgar el registro sin respetar los derechos que sobre la marca ostenta la sociedad demandante, con base en la Convención de Washington.

14. Adicionalmente, resaltó que la SIC vulneró lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Washington, del cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y México, al ignorar la notoriedad de la cual goza la marca «PRO TAPER» (mixta) en Estados Unidos para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>14</sup> 3 registros marcarios, uno de 21 de abril, y dos de 23 de junio de 2008.

<sup>15</sup> 3 registros marcarios, dos de 16 de agosto y uno de 21 de noviembre de 2007.

<sup>16</sup> 2 registros marcarios, ambos de 22 de abril de 2008.

<sup>17</sup> 1 registro marcario de 29 de abril de 2008.

<sup>18</sup> 1 solicitud de registro marcario de mayo 19 de 2010.

<sup>19</sup> 1 registro marcario de 7 de junio de 2007.

<sup>20</sup> 3 registros marcarios, uno del 21 de julio, otro del 26 de julio y el último de 25 de agosto de 2006.

<sup>21</sup> 1 registro marcario de 14 de diciembre de 2006.



---

**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

15. Adujo que la marca demandada no es susceptible de ser registrada, pues se estaría permitiendo que un tercero se aprovecha del buen nombre de la marca «PRO TAPER» (mixta) de titularidad de la sociedad Lacy Distribution.

16. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se violaría de manera flagrante, el derecho prioritario que tienen su marca de conformidad con la Convención de Washington.

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

### **II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.**

17. El apoderado judicial de la entidad demandada<sup>22</sup> adujo que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ni de la Convención de Washington, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

18. Manifestó que si la parte demandante consideraba que el signo «PRO TAPER» (mixta) solicitado por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, era similar a sus marcas, debió haber hecho uso de la oposición andina, en los términos que la ley tiene previsto para ello. Sin embargo, adujo, la sociedad Lacy Distribution eligió no hacerlo, por lo que no corresponde ahora, en sede judicial, revivir términos que han fenecido.

19. Recordó que los derechos marcarios de otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo de una marca está dado por el registro que de la misma se hace ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe en dicho territorio. Explicó que, por tal motivo, debe hacerse uso de la herramienta de la oposición andina, cuando se crea tener un mejor derecho.

### **II.2. INTERVENCIÓN DEL TERCERO CON INTERÉS – Señor Omar de Jesús Villegas Cadavid-.**

20. El apoderado judicial del tercero con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda, tuvo un proceso de registro en el que no se presentaron oposiciones, por lo que la SIC, le otorgó el registro. Aseguró que la parte demandante debe probar las afirmaciones que realizó en el escrito demandatorio, pues parte de la premisa de que su marca es conocida en todo el mundo, lo cual no se puede simplemente señalar sin tener sustento fáctico para ello.

---

<sup>22</sup> Folios 128 a 138 del Cuaderno 1 del Expediente.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

21. Adujo que la parte actora tampoco demostró el uso de la marca en alguno de los países miembros de la comunidad andina. Así mismo, indicó que el argumento de la parte demandante relativo a la presunta vulneración del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, está desconociendo que en Colombia no pueden derivarse derechos de autor de una marca, pues ésta no tiene un componente artístico y para su uso exclusivo, la norma establece el registro marcario.

22. De otra parte, destacó que no existe pruebas de un mejor derecho que tenga la parte demandante sobre el signo «PRO TAPER» (mixta). Por el contrario, en el expediente sobra evidencia que acredita que quien ostenta el derecho sobre dicha marca es el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y no, la sociedad actora.

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

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 381-IP-2016 de 9 de marzo de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto consideró que las normas sujetas a interpretación prejudicial eran los artículos 136, literales a) y f), y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló lo siguiente:

*[...] 1.10. De la interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.*

*1.11. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de "originalidad" es decir, aquellas que no sean copias de otras.*

*1.12. Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el diseño de la marca PRO TAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artística y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.*

*[...] 2.2. conforme se desprende de esta disposición [art. 136 de la Decisión 486], no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones careza de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales.*

*[...]*

*2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para*



**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

*de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.*

*[...]*

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

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

*b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumenta su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero.*

*3.3. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.*

*3.4. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca PROTAPER (mixta), en los Estados Unidos, tal como lo afirma su titular. [...].»*

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

24. Mediante auto de 4 de agosto de 2017, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión, la parte demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y la SIC no se pronunciaron en esta etapa procesal.

#### **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

##### **V.1.- Competencia**

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019<sup>23</sup>, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

<sup>23</sup> Reglamento Interno del Consejo de Estado.



## V.2.- El problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandante en contra de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre de 2008, a través de la cual la SIC concedió el registro del signo «**PRO TAPER**» (**mixto**), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

## V.3.- normatividad aplicable

27. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la SIC concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 136, literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, 7 de la Convención de Washington y 61 de la Constitución Política.

28. La apoderada de la parte demandante invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, las cuales disponen lo siguiente:

«[...] **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular 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. [...]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; [...].»

29. Igualmente, la parte actora alegó la vulneración del artículo 7º de la Convención de Washington, del siguiente tenor:

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





Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.»

30. Igualmente, señaló que se había desconocido el artículo 61 de la Constitución Política, que determina:

«**ARTICULO 61.** El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.»

31. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de resolver el presente asunto, indicó que, adicionalmente, debía tenerse en consideración el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, en consonancia con el literal h) del artículo 136 ibidem, que dispone:

«**Artículo 224-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

#### **V.4.- El caso concreto**

32. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la marca «PRO TAPER» (mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza al señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, por desconocimiento de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del artículo 7 de la Convención de Washington y el artículo 61 de la Constitución Política. Adicionalmente, alegó que debía protegerse su marca «PRO TAPER» (mixta) que era conocida alrededor del mundo y que contaba con registro en varios países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, desde 1991.

33. Previo a resolver, la Sala considera pertinente hacer alusión a los siguientes conceptos: i) primacía del Derecho Comunitario Andino; ii) principio de territorialidad en materia marcaria; iii) protección de la notoriedad de una marca en países extracomunitarios; y, iv) competencia desleal y mala fe.

##### **V.4.1. Aplicación del Derecho Comunitario Andino**

34. La parte demandante hizo alusión en su escrito a la vulneración de normas contenidas en la Convención de Washington, por lo cual resulta necesario analizar la aplicación de las normas de la Comunidad Andina frente a otras normas del derecho internacional en materia marcaria.

35. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 381-IP-2016, allegada a este proceso, indicó:

«7.2. El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el principio de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, “Aplicación Inmediata del



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

7.3. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. **En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero<sup>24</sup>. [...]**» (Resaltado fuera de texto original)

36. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014<sup>25</sup>, resaltó que uno de los principios para dar aplicación del Derecho Comunitario Andino, es el de la Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio reza que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los Países Miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad, y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación «*al ordenamiento interno, de origen internacional*» de los Países Miembros.

37. En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que «*los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, [...], no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales*»<sup>26</sup>. (Resaltado fuera de texto original)

38. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la pluricitada Interpretación Prejudicial 30-IP-2014, determinó que el Juez Consultante debe atender los criterios que se esbozan por parte de dicho Tribunal para resolver, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales<sup>27</sup>. En tal virtud, dando aplicación a la jurisprudencia comunitaria, la Sala, para el análisis de los argumentos expuestos en la demanda en el presente caso, tendrá en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina.

#### V.4.2. Principio de territorialidad en materia marcaria

39. Respecto del principio de territorialidad en materia marcaria, la jurisprudencia de la comunidad andina<sup>28</sup> ha indicado, que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, «*los derechos de propiedad*

<sup>24</sup> Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012, de 23 de agosto de 2012, p:6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.

<sup>25</sup> Interpretación Prejudicial 030-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, solicitada por el Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-24-000-2010-00452-00.

<sup>26</sup> (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002)

<sup>27</sup> «[...] 35. Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales». (Resaltado fuera de texto)

<sup>28</sup> Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013



*industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros». Lo anterior, sin perjuicio de que se den excepciones cuando se trate de proteger marcas notorias en cualquiera de los Países Miembros.*

40. Ello, por cuanto el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 381-IP-2016, emitida para el presente asunto, precisó «*uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido*».

41. En tal virtud, si bien, por regla general la protección que otorga el registro dado por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros está delimitado al país donde éstos se conceden, a menos que se trate de una marca notoria, definida como tal por el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, el cual deberá aplicarse en consonancia con el literal h) del artículo 136 *ibidem*.

42. En efecto, el artículo 136 literal h) establece como una de las causales de irregistrabilidad, aquellos signos que «*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 de texto original)

43. Por su parte, el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 define al signo distintivo notoriamente conocido como aquel «*que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*».

#### **V.4.3. Protección de las marcas notorias en países extracomunitarios**

44. Ahora bien, en armonía con lo señalado en el punto precedente sobre la aplicación del Derecho Comunitario Andino y del principio de territorialidad en materia marcaria, en la Interpretación Prejudicial<sup>29</sup> emitida para el presente asunto, frente a la protección de las marcas notorias en países extracomunitarios precisó lo siguiente:

«[...] b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando **simplemente se argumente su notoriedad**. Sin

<sup>29</sup> 381-IP-2016



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero<sup>30</sup>.

[...] Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el artículo 225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.»

45. En ese orden de ideas, para **que se logre la protección de la notoriedad de una marca en un país extracomunitario, deberá, además de alegar y probar la notoriedad del signo**, deberá acreditarse que se configura algún acto de competencia desleal por confusión. Explicó el Tribunal de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida en el *sub examine*, que tal circunstancia encuentra su fundamento en que el régimen común de propiedad industrial, **bajo el principio de la buena fe**, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

#### V.4.4. Competencia desleal y mala fe

46. Respecto de las actuaciones de competencia desleal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha señalado<sup>31</sup> que esta se puede dar por «*confusión con una marca registrada*» o por «*aprovechamiento de la reputación ajena*», para lo cual explicó el alcance de ambos términos, en el siguiente sentido:

##### «1. **La competencia desleal por confusión con una marca registrada.**

*[...] Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.*

*El análisis que haga la corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.*

[...]

##### **2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.**

[...]

*La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la*

<sup>30</sup> Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina.- «Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; [...]»

<sup>31</sup> Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.*

[...]

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

***“Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico<sup>32</sup>. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.”*** (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta).

75 *En el presente caso, el Juez consultante deberá establecer la eventual conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: [...]*

- *Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. **Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.**»* (Resaltado fuera de texto original)

47. De otra parte, frente a la mala fe en materia marcaria, en la citada jurisprudencia comunitaria, el Tribunal precisó que en las actuaciones de derecho marcario se presume la buena fe, por tanto, quien afirme una vulneración a dicho principio debe probarla. En esa línea, señaló:

***«[...] De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.”*** (Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA'S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N°. 1581, de 4 de febrero de 2008). [...]

#### V.4.5. Solución del caso

48. Sea lo primero precisar, que la parte actora deriva el desconocimiento de los citados literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del derecho que, en su criterio le asiste por la aplicación directa del artículo 7º de la Convención de Washington, por tener registrada la marca «PRO TAPER» (mixta) en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1991.

<sup>32</sup> Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.



---

Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

49. Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes.

**V.4.5.1. Del desconocimiento del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en consonancia con el artículo 7º de la Convención de Washington.**

50. En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra en discusión una marca registrada en Colombia y otras marcas registradas en país diferente a los miembros de la Comunidad Andina, tal y como se advierte del acápite I.3.2. de esta providencia, relativo a los fundamentos de hecho y de derecho alegados por la parte demandante.

51. Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario.

52. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad. Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington.

53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia<sup>33</sup> de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.

54. En efecto, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, cabe resaltar que, de conformidad con su artículo 3<sup>o</sup><sup>34</sup>, «*toda marca debidamente*

---

<sup>33</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de agosto de 2022. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00212-00. Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: SIC. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

<sup>34</sup> «Artículo 3o.- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, **previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.** (Resaltado fuera de texto original)

Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.

2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito,



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, **previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados***». (Resaltado fuera de texto original)

55. En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. En esa medida, es necesario precisar que el artículo 3º de la Convención de Washington no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas.

56. Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º ibidem, el artículo 7º de la Convención de Washington establece los lineamientos y asuntos que deberá acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los Estados Contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En el citado artículo, se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, «*siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención*».

57. En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, **debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición**.

58. Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o **tener el registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas**.

59. En consecuencia, la sociedad demandante para hacer valer un derecho de uso preferente y exclusivo en Colombia, derivado de su condición de titular de la marca

---

cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el carácter distintivo de una Marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

3.- Que ofendan a la moral pública o sean contraria al orden público.

4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la Marca.

6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la Marca, en cualquiera de los demás países contratantes.»



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

«PRO TAPER» (mixta) en los Estados Unidos de Norteamérica, **debía acreditar que había registrado dicha marca en Colombia o en cualquier otro Estado de la Comunidad Andina; y oponerse a la solicitud de registro de la marca «PRO TAPER» (mixta)**, radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

60. Ahora bien, frente al primero de los supuestos, la Sala advierte que la parte demandante a pesar de asegurar que la sociedad Lacy Distribution, INC., es titular en Estados Unidos, y otros países del mundo, de la marca «PRO TAPER» (mixta) para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, **no demostró que la misma se encuentra registrada en Colombia o en otro Estado de la Comunidad Andina y tampoco presentó oposición.**

61. Por lo tanto, lo que le correspondía, según artículo 7º de la Convención de Washington, en armonía con las normas del Derecho Comunitario Andino, era **presentar oposición marcaria.** De la revisión del plenario, encuentra la Sala que la parte demandante, tal y como ella misma lo asegura en el escrito demandatorio, **no presentó oposición ante la SIC para controvertir la solicitud de la marca «PRO TAPER» (mixta)** radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.

62. Se reitera que para que los efectos de la Convención de Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora en Colombia, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se exige en el citado artículo.

63. En el mismo sentido, el cual se prohija en esta oportunidad, se pronunció la Sala en sentencia de **11 de agosto de 2022**<sup>35</sup>, en un asunto de similares supuestos fácticos, en el que indicó lo siguiente:

«[...] para que los efectos del artículo 3º de la Convención de Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se exige en el citado artículo.

90. Se reitera que el artículo 3º de la Convención de Washington exigen al titular de una marca, para reclamar el derecho a la protección del signo, a solicitar registro o a presentar oposición *«siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna».*

64. En tal virtud, el cargo sobre violación del artículo 7º de la Convención de Washington no es susceptible de prosperar.

65. Lo anterior necesariamente lleva a la Sala a concluir que, en el presente asunto, la SIC al realizar el examen de registrabilidad de la marca «PRO TAPER» (mixta) para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, como

<sup>35</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de agosto de 2022. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00212-00. Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: SIC. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.





---

**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

consecuencia de la solicitud presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, y dar aplicación a los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, le era dable colegir que la marca «PRO TAPER» (mixta) no tenía riesgo de confusión con ninguna otra marca registrada **en ese momento en Colombia**.

66. En efecto, como se señaló precedentemente, la parte actora no acreditó tener un mejor derecho sobre la marca «PRO TAPER» (mixta), y, no puede, como pretende, que se dé aplicación automática a la Convención de Washington, de la que, además quiere hacer derivar los derechos de uso preferente de una marca previamente registrada.

67. Por lo tanto, tampoco prospera el cargo relativo a la vulneración de la norma supranacional invocada por no encontrarse la marca «PRO TAPER» (mixta) dentro de las causales de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000.

#### **V.4.5.2. Del desconocimiento del artículo 61 de la Constitución Política.**

68. Del análisis efectuado en el acápite precedente, igualmente se puede concluir que la SIC tampoco desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, pues, contrario a lo aducido por la parte actora, la entidad demandada actuó en consonancia con dicho precepto constitucional al proceder a registrar un signo que cumplía con los requisitos exigidos por las normas vigentes.

69. Proceder como pretende la parte actora, esto es, haberle negado la solicitud de registro de la marca «PRO TAPER» (mixta) para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, elevada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, sin que se probara un mejor derecho por parte de la sociedad Lacy Distributions frente la marca «PRO TAPER» (mixta) de la que alega ser titular, hubiere significado el abierto desconocimiento de la obligación del Estado de proteger *«la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley»*.

70. En sentido, cabe recordar que las normas comunitarias son claras en establecer cuáles son aquellos signos que no pueden ser registrados, lo que de contera determina que los que no se encuentren en ninguna de las causales de irregistrabilidad, deberán, por tanto, ser objeto de registro.

#### **V.4.5.3. Del desconocimiento del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.**

71. Ahora bien, el Tribunal de Justicia Andina ha sido claro en establecer que, a pesar de los principios de prevalencia y autonomía del Derecho Comunitario Andino y de territorialidad, existen dos excepciones que permiten hacer valer derechos marcarios, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina. En el presente asunto, esta última no resulta aplicable, en tanto la parte actora, como se advirtió previamente, no presentó la misma dentro de la actuación administrativa correspondiente.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

73. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>36</sup> se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial.

74. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Lacy Distribution, INC pueden catalogarse como notorias en los Estados miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe.

75. La normatividad de la Comunidad Andina ha sido reiterativa en indicar que quien alega la notoriedad de una marca asume la carga de probarla por los medios procesales de cada Estado miembro.

76. Sea lo primero destacar que el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

«**Artículo 224-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

77. Por su parte, el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina al referirse a la notoriedad de un signo distintivo, indicó:

*“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;*

<sup>36</sup> Interpretación del Proceso 87-IP-2013



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- 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.”*

78. Frente a la notoriedad, la jurisprudencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que una marca es considerada como notoria cuando aquella «[...] reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo [...]»<sup>37</sup>.

79. En ese sentido, la Sala pone de presente, al igual que lo ha precisado en pasadas oportunidades<sup>38</sup>, que a fin de establecer el estatus de notoria de una marca, se ha de tener en especial consideración y deferencia aspectos relacionados con: **(i)** su alto y significativo volumen en ventas; **(ii)** la inversión en publicidad y demás gastos institucionales realizados con el fin de posicionar y promocionar la actividad económica dentro del público consumidor y; **(iii)** demás cifras que reflejen número de comercializaciones, ingresos percibidos y gastos promocionales, que generalmente se encuentran acreditados con la respectiva certificación de revisoría fiscal; elementos estos que, sin lugar a dudas, permiten demostrar que un signo distintivo resulta a todas luces notorio.

80. En el presente asunto, la Sala evidencia que, a pesar de haberse alegado notoriedad de dicho signo, en el expediente **no se allegó ninguna prueba que acredite los elementos que han de demostrarse para que se considere que un signo goza de notoriedad.**

<sup>37</sup> Interpretación Prejudicial No. 07-IP-1996.

<sup>38</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp. No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

81. En efecto, únicamente obran las afirmaciones de la parte demandante en la que asegura que la marca es notoria, pues cuenta con registros marcarios en varios países alrededor del mundo, además de tener una página web y de aparecer en el buscador Google, cuando se incluye la expresión «PRO TAPER» en los criterios de búsqueda. Sin embargo, como ya se señaló, no reposan elementos probatorios que permitan acreditar los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para contar con estatus de notoriedad en una marca.

82. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina, por lo que tampoco prospera el cargo sobre la vulneración del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.

#### V.4.5.4. De la mala fe.

83. Ahora bien y como se anotó líneas atrás, los registros de propiedad industrial extracomunitarios pueden ser protegidos en un Estado miembro de la Comunidad Andina ante una indebida utilización por parte de un tercero cuando se desconozca el principio de la buena fe, en tanto que no se toleran situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial, caso en el cual se debe acudir a las siguientes figuras:

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

84. El demandante en su escrito indicó que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca «**PRO TAPER**» (mixta), ya que la marca imita a la marca que utiliza su empresa para identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo.

85. En interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>39</sup>, al referirse a la mala fe, se indicó:

«En cuanto a “la mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de **la intención de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal**”<sup>40</sup>.

Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. **Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para que con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.** Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño. De violar una disposición

<sup>39</sup> Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013

<sup>40</sup> PROCESO G5-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004



---

**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

normativa o abstenerse de ejecutar un deber propio en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.<sup>41</sup>». (Resaltado fuera de texto original)

86. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014<sup>42</sup>, expresó:

[...] Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De esta manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como tales en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sí deben estar protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.

**En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. Por el concepto de “indicio razonable” debe entenderse todo hecho, acto u omisión que pueda generar una gran probabilidad de que el registro que se solicitó fue con el ánimo de aprovechar la notoriedad de dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional deberá analizar el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria.**

En consecuencia, el solicitante de un registro marcario presentado de mala fe, no puede escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad en países extracomunitarios y no en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

87. Por su parte, el artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas. La Corte Constitucional<sup>43</sup> ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: *“(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”*.

88. En este aparte, es preciso indicar que los actos y hechos que pueden atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos sobrevinientes.

89. Para demostrar la mala fe, la parte demandante arguyó el reconocimiento a nivel mundial de su marca «PRO TAPER» (mixta). Frente a este argumento, no se encuentran elementos probatorios ni indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y, mucho menos, que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la notoriedad de la marca.

---

<sup>41</sup> Proceso 3-IP- 99 (ya citada)

<sup>42</sup> Interpretación Prejudicial 030-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, solicitada por el Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-24-000-2010-00452-00.

<sup>43</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.



**Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00**  
**Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.**  
**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

90. Adicionalmente, cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 54-IP-2013<sup>44</sup>, fue muy claro en señalar que «*para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal*».

91. En ese orden de ideas, y como quiera que no se demostró que la parte actora y el tercero con interés concurrieran en el mismo mercado, tampoco se podría hablar de actos de competencia desleal por parte de este último.

92. Lo anterior, permite determinar que en el *sub lite* no aparecen pruebas ni indicios que demuestren de manera fehaciente que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca, de la existencia de las marcas de la sociedad Lacy Distribution, INC., de su notoriedad y prestigio. Tampoco que ambas marcas concurren en el mismo mercado físico o electrónico.

93. En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte demandante frente a competencia desleal o actos de mala fe.

94. Finalmente, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos jurídicos, en el cual se analizó la legalidad de los actos a través de los cuales la SIC concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (MIXTA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA., por el presunto desconocimiento de los derechos que tenía la sociedad LOUIS M. GERSON CO., INC respecto de la marca GERSON, esta Sección<sup>45</sup> consideró lo siguiente:

*“La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>46</sup> se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial.*

*57. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Louis M. Gerson CO, INC pueden catalogarse como notorias en los Estados miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de*

<sup>44</sup> Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta

<sup>45</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha de 14 de septiembre de 2020. Rad.: 2010 – 00452. Magistrado Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

<sup>46</sup> Interpretación del Proceso 87-IP-2013.



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe.*

*58. La normatividad de la Comunidad Andina, ha sido reiterativa en indicar que quien alega la notoriedad de una marca asume la carga de probarla por los medios procesales de cada Estado miembro.*

*60. Para efectos de probar la notoriedad de la marca GERSON de propiedad de la Sociedad Louis M. Gerson CO, INC esta aportó los siguientes documentos:*

*a) Declaración extrajudicial del señor Ronald Gerson, Presidente de la sociedad LOUIS M. GERSON COMPANY, INC., donde se indica que fue creada en 1956; que tiene registros de marcas en Japón, Australia; Canadá, Alemania; Japón y Estados Unidos (solo acreditó las de Estados Unidos); que en el mercado de Estados Unidos comprende el 5 y 10 por ciento del mercadeo de respiradores artificiales;*

*b) Declaración Extrajudicial del señor Fidel Suarez Bermúdez, en calidad de Representante Legal de la Sociedad Artículos de Seguridad S.A. ARSEG de 10 de abril de 2006, donde manifiesta que desde el año 1996 distribuye y comercializa productos identificados con la marca GERSON (mixta) para lo cual anexó copias de facturas, registros de importación y manifiestos de los años **1997 y 1998.***

*c) Impresiones de las siguientes paginas internet donde se mencionan productos de la sociedad demandante:*

*[www.cimasafety.com](http://www.cimasafety.com)*

*[www.vallen.com.mx](http://www.vallen.com.mx)*

*[www.inpquality.nl](http://www.inpquality.nl),*

*[www.conexionindustrial.com](http://www.conexionindustrial.com),*

*<http://ve.taqoti.com>*

*<http://maxdepot.org>;*

*[www.segin.cl](http://www.segin.cl),*

*<http://jyrsa02.weldwell.com.mx>,*

*[www.pazlimitada.cl](http://www.pazlimitada.cl)*

*61. Al analizar las anteriores pruebas frente a los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486, **la Sala no encuentra elementos de los cuales se pueda establecer que en los Estados de la Comunidad Andina el signo GERSON es notorio.***

*62. En efecto, no se aportaron pruebas que determinen los niveles de inversión de publicidad en nuestro país, así como el conocimiento del público consumidor y su posicionamiento en nuestro mercado y en general, **una actividad comercial constante y regular.***

*63. Así mismo, no se demostró cuáles fueron sus niveles de ventas y de ingresos de la empresa titular del producto en Colombia o en otro Estado miembro de la Comunidad Andina; pues los documentos aportados por su representante en Colombia solo hacen referencia a los años 1997 y 1998, periodo muy anterior a la solicitud de registro que tiene fecha 7 de diciembre de 2005.*



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

64. Respecto de la declaración del propietario del signo, resulta evidente que solo se refiere a su actividad en Estados Unidos y en otros países diferentes a la Comunidad Andina. Igualmente, ninguna de las páginas web aportadas es de Colombia o de alguno de los otros Estados miembros de la Comunidad Andina.

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

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

67. Ahora bien y como se anotó líneas atrás, los registros de propiedad industrial extracomunitarios pueden ser protegidos en un Estado miembro de la Comunidad Andina ante una indebida utilización por parte de un tercero cuando se desconozca el principio de la buena fe, en tanto que no se tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial, caso en el cual se debe acudir a las siguientes figuras:

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

68. El demandante en su escrito indica que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca "**RESPIRADORES GERSON (Mixta)**", ya que la marca imita a la marca **GERSON** con el que utiliza su empresa para identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo (...).

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

72. La Corte Constitucional<sup>47</sup> ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: "(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas".

73. En este aparte, es preciso indicar que los actos y hechos que pueden atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado, deben ser anteriores

<sup>47</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.





Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos sobrevinientes.

74. Para demostrar la mala fe, el demandante argumentó el reconocimiento a nivel mundial de su marca; la negación de una solicitud de un registro en la Clase 9 al tercero interesado a partir de su oposición; y el cambio de nombre de la Sociedad Respiradores Industriales Ltda a Gerson Respiradores S.A.S.

75. Respecto del argumento que la sociedad solicitante tenía conocimiento de la marca GERSON basada en el reconocimiento mundial de la marca, **no se encuentran elementos probatorios ni indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y mucho menos que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la notoriedad de la marca.**

76. En lo relacionado a que la sociedad Respiradores Industriales Ltda. pretendió registrar la marca Respiradores Gerson para identificar productos de la Clase 9 y que fue negada por la administración mediante la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009, con lo que se pretende sustentar la imitación de la marca, no resulta de recibo pues la solicitud del signo objeto del presente proceso tiene fecha 7 de diciembre de 2005, mucho antes que se produjera esta decisión.

77. De otro lado, respecto del argumento del cambio del nombre de Respiradores Industriales Ltda a Gerson Respiradores S.A.S., es preciso indicar este se inscribió el 13 de septiembre de 2010, fecha posterior al registro de la marca.

78. Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen **pruebas ni indicios que permitan demostrar de manera fehaciente que la Sociedad Respiradores Industriales Limitada tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad LOUIS M, GERSON CO, INC., de su notoriedad y prestigio (...).**

#### CONCLUSIÓN:

83. El anterior examen, permite concluir a la Sala que el demandante no demostró la notoriedad de la marca en Colombia y los Estados de la Comunidad Andina, por ende, **no desvirtuó el principio de territorialidad que regula el registro marcario en la comunidad Andina. Así mismo, no demostró la existencia de un actuar de mala fe por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada, razón por la cual no se declarara la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído**” (negrillas fuera de texto).



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**V.4.5.5. De los derechos de autor frente al derecho marcario. Desconocimiento del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.**

95. Por último, frente a lo alegado por la parte actora, referente a la vulneración de las normas de derechos de autor, cabe destacar que, tal y como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto<sup>48</sup>, las normas sobre derechos de autor son independientes, aunque compatibles con los derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, concluyó el Tribunal en la referida Interpretación Prejudicial que, *«esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial»*.

96. El Tribunal indicó que, por tanto, la Decisión 486 en el literal f) del artículo 136, prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o *«el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de una creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste»*.

97. En ese contexto, en la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso<sup>49</sup>, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:

«Por lo tanto, en el caso específico, par aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el diseño de la marca PROTAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artística y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión».

98. Precisado lo anterior, vale destacar que independientemente de si el diseño de una marca puede ser considerado una obra susceptible de protección vía derechos de autor o no, tal circunstancia no tendría relevancia en el presente asunto, comoquiera que la parte actora no acreditó que ostentara dichos derechos frente al diseño del signo «PRO TAPER» (mixta). En efecto, lo único que consta en el expediente es la **afirmación** de que el diseño del signo se encuentra registrado como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

99. Como se expresó en acápites precedentes, tampoco se probó que tuviera derechos de propiedad intelectual sobre la marca «PRO TAPER» (mixta) por lo que no se encuentra en ninguno de los dos supuestos contemplados en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, relativo a las causales de irregistrabilidad.

100. En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte demandante frente a la vulneración del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

<sup>48</sup> 381-IP-2016 de 9 de marzo de 2017

<sup>49</sup> 381-IP-2016 de 9 de marzo de 2017



Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00  
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.  
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

#### V.7.-CONCLUSIÓN:

101. En conclusión, la Sala considera que no son de recibo los argumentos del demandante y, en consecuencia, se negará la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

#### F A L L A:

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

**TERCERO:** En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Consejero de Estado  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

**CONSTANCIA:** La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P. 13)