



PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre las marcas GERSON registradas en Estados Unidos de la sociedad la sociedad LOUIS M. GERSON CO INC., y el signo mixto RESPIRADORES GERSON registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RESPIRADORES GERSON para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por no haberse demostrado que actuó de mala fe / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA – No vulneración

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. [...] 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. 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. 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. 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 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. [...] Ahora frente a una posible vulneración del artículo 7 de la Convención de Washington, se encuentra que si bien es cierto el demandante aportó registros de la marca Gerson en los Estados Unidos en las clases 9, 11, 21 y 39 de la Clasificación de Niza, no acreditó el registro en la clase 35 a la cual pertenece la marca Respiradores Gerson, objeto de la acción. Lo anterior, permite determinar que no se cumple el requisito del numeral 1 del mencionado artículo 7, pues no se encuentra que la Sociedad demandante cuente con un derecho previo que permita determinar que la marca en la Clase 35 debía ser protegida por uno de los Estados contratantes. Además, como se concluyó con antelación, el tercero con interés en las resultas del proceso no demostró la notoriedad de sus registros marcarios.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO - Prevalencia / MARCA NOTORIA - Debe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina / MARCA NOTORIA – La que lo sea un país miembro de la Convención debe protegerse en otro país miembro pero siempre que se demuestre que es notoria en este último / MARCA NOTORIA – Falta de prueba

[E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos, en tanto no presentó la misma dentro de la actuación administrativa correspondiente. En cuanto a la marca notoria, la Sala recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los 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. 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 competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. [...] 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. 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. 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. 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. 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. 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. [...] Respecto de una presunta vulneración del Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es pertinente recordar que de acuerdo a su artículo 6 Bis, una marca notoria de un país miembro de la Convención, se protegerá en otro país miembro de esta, si se demuestra que es notoria en este último. Como se explicó en esta providencia, la marca Gerson perteneciente a la sociedad LOUIS M, GERSON CO, INC. no demostró su notoriedad en Colombia,

MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección

[B]ajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA - Alcance

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 7 / CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00452-00

Actor: LOUIS M. GERSON CO., INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO – NOTORIEDAD MARCARIA – PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – PROTECCIÓN DE REGISTROS EXTRACOMUNITARIOS POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad **LOUIS M. GERSON CO., INC**, por medio de apoderado judicial¹, en contra de la Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 2009², No 43022 del 28 de agosto de 2009³ y No 27178 del 27 de mayo de 2010⁴ a través de la cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** 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** (hoy GERSON RESPIRADORES S.A.S).

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

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

“[...] 1) Que se declare nula la Resolución número 14758 dictada por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio el 30 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (Mixta), en la Clase 35 solicitada por la sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.

2) Que se declare nula la Resolución número 43022 dictada por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de agosto de 2009, por medio del cual se confirmó la Resolución número 14758 del 30 de marzo de 2009.

¹ Folios 289 a 310 cuaderno principal

² Folios 41 a 50 cuaderno principal

³ Folios 64 a 72 cuaderno principal

⁴ Folios 73 a 84 cuaderno principal

3) Que se declare nula la Resolución número 27178 dictada por la Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de mayo de 2010, por medio de la cual se confirmó la Resolución 14758 del 30 de marzo de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa. .

4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad LOUIS M. GERSON CO, INC, se ordene lo siguiente:

a) Que se **declare fundado** el Escrito de Oposición presentado el día 13 de marzo de 2006 por la sociedad LOUIS M.GERSON CO, INC. ..

b) Que se **niegue** la solicitud de registro de la marca RESPIRADORES GERSON (Mixta) en la Clase 35 Internacional a nombre de RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA., por no cumplir con el requisito de distintividad por ser similarmente confundible con la marca notoria GERSON previamente registrada en los Estados Unidos y de propiedad de LOUIS M.GERSON CO, INC.

c) Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio **cancelar** del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca RESPIRADORES GERSON (Mixta) en la Clase 35 Internacional, con certificado No 403075, a favor de RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA. [...].” .

I.2. Los hechos

2. Manifestó que la sociedad **RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA**, solicitó el día 7 de diciembre de 2005, el registro de la marca **RESPIRADORES GERSON (Mixta)** para amparar: “*publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, distribución comercialización y servicios de producción de mascarillas respiratorias (excepto de respiración artificial), respiradores, productos para la seguridad industrial*”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

3. Expresó que el 13 de marzo de 2006, la sociedad **LOUIS M.GERSON CO, INC.**, presentó escrito de oposición contra la solicitud citada con fundamento en las marcas previamente registradas en Estados Unidos y la notoriedad de la marca **GERSON**.

4. Indicó que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No.14758 del 30 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición de la sociedad **LOUIS M.GERSON CO, INC** y concedió el

registro de la marca **RESPIRADORES GERSON (Mixta)** en la **Clase 35** a nombre de **RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.**

5. Manifestó que la sociedad **LOUIS M.GERSON CO, INC.**, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No.14758 de 30 de marzo de 2009.

6. Expresó que la Dirección de Signos Distintivos mediante la Resolución No. 43022 del 28 de agosto de 2009, decidió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

7. Informó que el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial mediante Resolución No 27178 del 27 de mayo de 2010 resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando la resolución número 14758, del 30 de marzo de 2009.

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

8. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París; y los artículos 7 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes cargos:

I.3.1- Violación al literal H del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 Bis del Convenio de Paris.

9. Manifestó que es evidente que en el presente caso hubo una clara violación del artículo 6 BIS del Convenio de Paris por parte de la Dirección de Signos Distintivos, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca Gerson y al haber autorizado el registro de la expresión Respiradores Gerson.

10. En efecto, expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta de la notoriedad que goza la marca "**GERSON**" en el mercado de los países miembros del Convenio de París, y no se le otorgó la protección establecida en el artículo 6 Bis del Convenio de Paris y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), a favor de las marcas notoriamente conocidas.

11. Adujo que siendo el Convenio de Paris una norma supranacional aprobada por el gobierno colombiano, conlleva a que su artículo 6bis sea vinculante y deba ser aplicado sin excepción alguna cuando se cumplan los supuestos de la misma.

I.3.2- Violación de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

12. Manifestó que la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de la cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y México.

13. Informó que la marca **GERSON** está registrada en los Estados Unidos para las clases 9, 11, 21 y 39 siendo notoriamente conocida a nivel mundial.

14. Adujo que la marca demandada no es susceptible de ser registrada, pues se estaría permitiendo que un tercero se aproveche del buen nombre de la marca GERSON perteneciente a la sociedad demandante.

15. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se violaría sin duda alguna el derecho prioritario que tiene sobre sus marcas de conformidad con la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

I.3.3- Violación de la causa de irregistrabilidad consagrada en el artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

16. Señaló que el demandante utiliza su nombre comercial LOUIS M. GERSON CO, INC y principalmente la parte esencial del mismo, la expresión Gerson, para identificar no sólo su actividad comercial en el mercado de los servicios y productos de la seguridad industrial, incluyendo respiradores, sino que también identifica los productos por ella misma con la marca GERSON.

17. Indicó que la marca solicitada pretende identificar servicios en la clase 35 consistentes en *“publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, distribución comercialización y servicios de producción de mascarillas respiratorias (excepto de respiración artificial), respiradores, productos para la seguridad industrial”*.

18. Manifestó que la marca solicitada para registro Respiradores Gerson, además de reproducir en su totalidad la parte esencial de la marca del demandante, pretende identificar los mismos servicios de comercialización de mascarillas respiratorias y demás productos de seguridad industrial, lo cual resulta en la evidente intención de la sociedad solicitante de aprovecharse del prestigio que mi representada ha adquirido durante el tiempo en múltiples países alrededor del mundo en el mercado de productos y servicios de seguridad industrial.

I.3.4- Aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, en relación con la declaratoria de nulidad de un registro efectuado de mala fe, en concordancia con el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

19. Expreso que su sociedad es reconocida a nivel mundial por desarrollar productos y prestar servicios en el mercado de seguridad industrial, incluyendo la fabricación de respiradores para la seguridad industrial, donde se podría inferir la mala fe de la sociedad Respiradores Industriales Ltda, de imitar la marca notoria GERSON del demandante, y aprovecharse del buen nombre y posicionamiento de esta marca en el mercado de respiradores industriales, siendo esto contrario a lo establecido de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

20. Argumentó que resulta evidente entonces el conocimiento de la sociedad Respiradores Industriales Ltda, tenía de la existencia y reputación y sus productos y servicios al momento de solicitar la marca Respiradores Gerson y por lo tanto, no es mera coincidencia que hubiera solicitado el registro de la marca GERSON para identificar productos de la Clase 9, la cual fue negada en su oportunidad por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009.

21. Manifestó que la sociedad Respiradores Industriales Limitada cambió su razón social a la de GERSON RESPIRADORES S.A.S, incluyendo no solo la marca

GERSON de su propiedad, sino también la parte esencial del nombre comercial de esta.

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

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-⁵

22. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaría.

23. Expresó frente a la pretensión de la demandante para que se conceda el registro de la marca en debate, que el Consejo de Estado no es la autoridad para ordenar la concesión de un registro marcario, facultad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente en materia marcaría en Colombia.

24. Manifestó que la notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular de promocionar su marca entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada país miembro tenga a su alcance.

25. Argumentó que *“El ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última se requería que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el País que se solicite el registro, en el comercio subregional – en Países Miembros del Grupo Andino – o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, la Decisión 486 actualmente vigente, señala en el artículo 244 que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. Respecto al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se alega es notoriamente conocida, consideramos que si bien la norma comunitaria exige para demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocido en el comercio nacional o la*

⁵ Folios 377 a 385 del cuaderno principal

subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del territorio. No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel elevado de publicidad en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con la marca”.

26. Adujo que *“Teniendo en cuenta lo anterior, si se hace una valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas no son suficientes para probar la notoriedad de la marca, toda vez que estas pruebas no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos que identifica; la intensidad y el ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca el posicionamiento de la misma en el mercado; el nivel de ventas y lo invertido en publicidad”.*

27. Expresó que una vez descartada la notoriedad por la sociedad opositora, se verificó que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 6 bis de la Convención de Paris y en la artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo tanto los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos y se ajustan a pleno derecho.

II.2. INTERVENCIÓN DE RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.

28. Esta sociedad no intervino en esta etapa procesal⁶.

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

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 30-IP-2014 de fecha 10 de septiembre de 2014⁷ en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 1, 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137,147, 148, 150, 224 y 228 de la

⁶ Folios 391 a 392 cuaderno principal,

⁷ Folios 411 a 429 cuaderno principal

Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[...] PRIMERO: 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.

El Juez consultante no se encuentra facultado para conceder trato nacional, en cuestiones de Protección a la Propiedad Industrial, a terceros países que no sean miembros de la Comunidad Andina y debe dar aplicación preferente a las normas de Derecho Comunitario frente a normas de origen internacional de los Países Miembros, como es en el caso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial o Convención de Washington.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo RESPIRADORES GERSON (mixto), 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.

TERCERO: 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. Debido a ello 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 o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de 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 pudiera existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

QUINTO: 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 Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y

del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

SEXTO: Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. El Tribunal advierte que el análisis sobre conexión competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de las marcas opositoras, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

SÉPTIMO: Según la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Tomando en consideración los artículos 136 literal h) y 224 de la misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno de los cuatro riesgos: de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.

Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen común no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberán proteger los signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos de competencia desleal (artículo 225 de la Decisión 486) y de mala fe (nulidad de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

OCTAVO: El análisis que realiza el Juez Consultante deberá partir de los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.

NOVENO: El Tribunal advierte que si la norma comunitaria protege al nombre comercial en el territorio de su País y no en el territorio de toda la subregión, salvo los casos de excepción al principio de territorialidad como son la notoriedad y la oposición andina, con mayor razón no puede extender su protección a nombres comerciales que se encuentren fuera de un País Miembro y fuera de la subregión andina.

DÉCIMO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. Quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación. Asimismo podrá pedir un plazo adicional de treinta (30) días

para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 2010-00452, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. [...]” (negritas fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto de 13 de febrero de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio⁸ y el demandante⁹, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y el tercero interviniente no se pronunciaron¹⁰.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **LOUIS M. GERSON CO., INC**, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 2009, No 43022 del 28 de agosto de 2009 y No 27178 del 27 de mayo de 2010 a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** 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.** hoy **GERSON RESPIRADORES S.A.S**

V.2.1- La normativa aplicable

32. El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París; el artículo 172

⁸ Folios 432 a 437 cuaderno principal

⁹ Folios 442 a 461 cuaderno principal

¹⁰ Folio 462 cuaderno principal

de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los artículos 7 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial:

33. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina determina:

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

(...)

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

34. El artículo 6 bis del Convenio de París establece:

“[...] ARTICULO 6 bis

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

2) Deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

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

35. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indica:

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

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

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

36. El artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, establece:

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

37. El Artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, indica:

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

establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca. [...]”.

V.2.2.- Primacía del Derecho Comunitario Andino.

38. El demandante hace alusión en su escrito a la vulneración de normas contenidas en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y en el Convenio de París, por lo cual resulta necesario analizar la prevalencia de las normas de la Comunidad Andina frente a otras normas del derecho internacional en materia marcaria.

39. Al respecto, en la interpretación allegada a este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹, se indicó:

“31. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

*32. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. **En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.***

33. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

34. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de

¹¹ Interpretación en el Proceso 030-IP-2014

su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, 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.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

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” (lo resaltado fuera de texto).

40. En este orden de ideas, la Sala considera que el estudio de la demanda en el presente caso, se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina.

V.2.3- El Principio de territorialidad en materia marcaria

41. En este aparte resulta importante analizar el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad **LOUIS M. GERSON CO INC.**, demandó las Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 2009, No 43022 del 28 de agosto de 2009 y No 27178 del 27 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en registros marcarios efectuados en los Estados Unidos.

42. En interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹², al referirse al tema de la territorialidad en materia marcaria, se indicó:

“De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros.

(...)

Sobre el tema del principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones este Tribunal de Justicia en reciente jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

“El principio de territorialidad:

¹² Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013

El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer en cualquier parte del mundo.

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

*Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (...). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser “original” en el extranjero pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Este es el derecho de titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”*¹³

*Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad”*¹⁴

V.2.4.- Las marcas notorias en países extracomunitarios.

43. En cuanto a las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 87-IP-2013 de fecha 20 de septiembre de 2013, precisó que “uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el

¹³ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p.207.

¹⁴ Ricardo Metke Mendez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Dikè, Medellín, 2001, p.28

comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido”.

En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado:

DECISIÓN 344	DECISIÓN 486
<p>“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:</p> <p>(...)</p> <p>d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;</p> <p>e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida (...).”</p>	<p>“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:</p> <p>(...)</p> <p>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”.</p> <p>(...).”</p> <p>“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.”</p>

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

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

V.2.5.- La competencia desleal

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

“74. Respecto al artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

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

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. 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 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.

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

(...)

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

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

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

“Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico¹⁵. 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:

- *La posible práctica deshonesto y desleal al momento de presentarse la solicitud de registro del signo RESPIRADORES GERSON (mixto).*
- *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.*

V.2.6.- La mala fe

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

“(…) El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2013:

(...)

¹⁵ 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.

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:

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

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1102, de 6 de agosto de 2004).

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 o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, marca: LELLI, publicado en la Gaceta Oficial N° 461, de 2 de julio de 1999).

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 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 normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado).

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)¹⁶. De

¹⁶“Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

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).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;
2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,
3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

(...). (Proceso 48-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2212, de 21 de junio de 2013, marca: SUEÑO mixta).

V.3-Solución al caso

46. La sociedad **LOUIS M. GERSON CO., INC**, por medio de apoderado judicial¹⁷, en contra de la Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 2009¹⁸, No 43022 del 28 de agosto de 2009¹⁹ y No 27178 del 27 de mayo de 2010²⁰ a través de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** 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.** El signo registrado es el siguiente:

¹⁷ Folios 289 a 310 cuaderno principal

¹⁸ Folios 41 a 50 cuaderno principal

¹⁹ Folios 64 a 72 cuaderno principal

²⁰ Folios 73 a 84 cuaderno principal



47. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición del acto acusado, quebrantó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París y los artículos 7 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

48. Frente a lo anterior, la Sala hará un análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados con la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de Paris, lo anterior en aplicación de la primacía del derecho comunitario andino.

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

Marca	Clase	Registro	Fecha de Registro	Titular	País
GERSON	9 y 39	1213017	19 de octubre de 1982	LOUIS M GERSO N CO	Estados Unidos
GERSON	11 y 21	1005547	25 de febrero de 1975	LOUIS M GERSO N CO	Estados Unidos
GERSON	21	2082964	29 de julio de 1997	LOUIS M GERSO N CO	Estados Unidos

50. 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.

51. 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.

52. 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 la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.

53. En este sentido, la Sala advierte que la sociedad **LOUIS M GERSON CO. INC.** es titular de la marca **GERSON** inscrita en las clases 9, 11, 21 y 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza en Estados Unidos, sin que exista prueba allegada al proceso a través de las cuales se demuestre que las mismas se encuentran registradas en Colombia o en otro Estado de la Comunidad Andina.

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

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

56. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²¹ 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

²¹ Interpretación del Proceso 87-IP-2013

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.

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.

59. Ahora, 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;

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.”

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
www.vallen.com.mx
www.inpquality.nl,
www.conexionindustrial.com,
<http://ve.tagoti.com>
<http://maxdepot.org>;
www.segin.cl,
<http://jyrsa02.weldwell.com.mx>,
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.

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 deshonestas.
- 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.

69. En interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²², 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”²³.

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 normativa o abstenerse de ejecutar un deber propio en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”²⁴.

70. Así mismo, en la interpretación allegada a este proceso se expresó:

Como se ha desarrollado, “una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.²⁵”. (Proceso 87-IP-2013, ya citado).

La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, siendo un agravante de ello, si se trata de un signo notoriamente conocido, el cual merece una mayor y especial protección. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado, con el pretexto de que “no es notorio en cualquiera de los Países Miembros”. Con mayor razón cuando la mala fe se da mediante el registro de una marca que es considerada como notoria, pero en países extracomunitarios.

²² Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013

²³ PROCESO G5-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004

²⁴ Proceso 3-IP- 99 (ya citada)

²⁵ Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

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.

71. 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 Constitucional²⁶ 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 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

²⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.

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.

79. Ahora frente a una posible vulneración del artículo 7 de la Convención de Washington, se encuentra que si bien es cierto el demandante aportó registros de la marca Gerson en los Estados Unidos en las clases 9, 11, 21 y 39 de la Clasificación de Niza, no acreditó el registro en la clase 35 a la cual pertenece la marca Respiradores Gerson, objeto de la acción.

80. Lo anterior, permite determinar que no se cumple el requisito del numeral 1 del mencionado artículo 7, pues no se encuentra que la Sociedad demandante cuente con un derecho previo que permita determinar que la marca en la Clase 35 debía ser protegida por uno de los Estados contratantes. Además, como se concluyó con antelación, el tercero con interés en las resultas del proceso no demostró la notoriedad de sus registros marcarios.

81. Respecto de una presunta vulneración del Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es pertinente recordar que de acuerdo a su artículo 6 Bis, una marca notoria de un país miembro de la Convención, se

protegerá en otro país miembro de esta, si se demuestra que es notoria en este último.

82. Como se explicó en esta providencia, la marca Gerson perteneciente a la sociedad LOUIS M, GERSON CO, INC. no demostró su notoriedad en Colombia, como se expresó en la Resolución No 2178 del 27 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio: *“En virtud de lo anterior, esta Delegatura se abstiene de reconocer la notoriedad del signo GERSON alegada por la sociedad opositora, razón por la cual el signo solicitado no le resulta aplicable la protección contenida en el artículo 6 bis del Convenio de París, y no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*.

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.

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.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado