

**Estudio de los criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la notoriedad de una marca en Colombia.**

**Study of the legal criteria under which the Superintendence of Industry and Commerce and the State Council recognized the notoriety of the brand in Colombia**

*CLAUDIA MARCELA MENDOZA VILLALBA<sup>1</sup>*

*LUZ EVERLY RUIZ MARIN<sup>2</sup>*

*MARIA CAROLINA VIEIRA RICARDO<sup>3</sup>*

*PAOLA ANDREA ZABALA RÚA<sup>4</sup>*

**RESUMEN:** Las disposiciones jurídicas que regulan las marcas notoriamente conocidas, otorgan una protección especial a la marcas que han logrado posicionarse en el mercado como producto de los grandes esfuerzos de sus titulares, evitando el uso indebido de las mismas que pueda causar un debilitamiento de la gran capacidad distintiva que han ganado en el mercado y la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente de su prestigio; de allí la importancia de dicho reconocimiento.

---

<sup>1</sup> Abogada Universidad de Antioquia, 2010. Administradora de Empresas Fundación Universitaria Luis Amigó, 2011. Vinculada a Almacenes Éxito S.A. Colombia. claudia.mendoza@live.com

<sup>2</sup> Abogada Universidad de San Buenaventura, 2011.Vinculada a Empresas Públicas de Medellín. Colombia. everly.ruiz@gmail.com

<sup>3</sup> Abogada Universidad Pontificia Bolivariana, 2004.Vinculada a la firma Consuelo Benjumea & Asociados. Colombia. carovieira@hotmail.com

<sup>4</sup> Abogada Universidad de Antioquia, 2011. Vinculada a Almacenes Éxito S.A. Colombia. paozabalarua@hotmail.com

Sin embargo, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba idónea ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, quien discrecionalmente interpreta las disposiciones jurídicas existentes accediendo o no a dicho reconocimiento y generando en ocasiones posiciones diversas.

Al interpretar la normatividad correspondiente se pueden desprender las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente: característica que genera controversia en su interpretación y aplicación, toda vez su consagración otorga un amplio margen de interpretación y por tanto, su aplicación dependerá de la posición asumida por la autoridad competente.
- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros: criterio que dependerá de la valoración probatoria que realice el funcionario competente.
- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio: Al realizar el estudio respectivo el funcionario deberá determinar los medios que considere idóneos para acreditar el grado de notoriedad y así generar diversos precedentes en cuanto a la naturaleza, calidad y cantidad de los medios admitidos como prueba.

E igualmente, encontramos que aunque la protección que se otorga a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, las autoridades competentes discrecionalmente ajustan sus resoluciones o sentencias a tal lineamiento.

**Palabras Claves:** Marca, Notoriedad, Sector Pertinente, Pruebas,

**ABSTRACT:** The legal norms governing the notorious trademarks, give a special protection to the brands that have successfully positioned on the market as a result

of the great efforts of the owners, preventing the misuse of them that can cause a weakening of the distinctive capacity gained in the market and the possibility of a parasitic competitor who takes unfair advantage of its prestige, hence the importance of this recognition.

However, the recognition of the notoriety in a brand is a fact that must be proved by whoever alleges, through appropriate evidence before the judge or the competent national office, who interprets the existing legal dispositions and therefore gives or not such recognition, generating at times different positions.

Interpreting the relevant regulations can dislodge the following characteristics:

- For a sign to be considered as known must be important by the relevant sector, a feature that generates controversy in its interpretation and application , since his consecration confers a wide margin of interpretation and therefore its application will depend on the position taken by the authority.
- It must have earned notoriety in any of the member countries: a criterion which will depend on the evidence assessment made by the competent official.
- The reputation can be won by any means: When made the respective study the official shall determine the means it considers appropriate to establish the degree of visibility and generate various precedents regarding the nature, quality and quantity of the means admitted as proof.

Also we find that although the protection of the notorious trademark is granted beyond the requirement of the real and effective use of the marks, the competent authorities may adjust their orders or judgments according to their guidelines.

**Key Words: Brand, Notoriety, Relevant Sector, Proofs, Discretion.**

## **Sumario:**

*Introducción. Criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la notoriedad de una marca en Colombia. Órganos de decisión y de interpretación de la notoriedad de la marca. Jurisprudencia de la Superintendencia de industria y Comercio sobre el reconocimiento del carácter notorio de una marca. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el reconocimiento notorio de una marca. Caso de Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Conclusiones. Referencias.*

## **1. INTRODUCCIÓN**

Los signos distintivos son aquellos utilizados por las organizaciones para identificar y diferenciar sus productos y servicios de sus competidores, dentro de los cuales se encuentran las marcas, los lemas comerciales, los nombres y las enseñas comerciales y las denominaciones de origen.

El objeto principal de este artículo es la notoriedad de las marcas, la cual está regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), quien le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial, en efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, se establece de manera puntual la regulación de los signos notoriamente conocidos.

Para comenzar a desglosar el tema objeto de análisis, se explicará el concepto de marca. La marca esta definida en el artículo 134 de la Decisión 486 como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Señala a su vez esta disposición, que podrán registrarse como marca:

- a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y

escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (Decisión 486 de 2000 de la CAN, artículo 134).

Al ser Colombia uno de los países que integra la CAN, la decisión anteriormente mencionada es obligatoria y hace parte del ordenamiento jurídico colombiano.

Respecto al concepto de marca la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) ha sostenido que: “Una marca es un signo que individualiza los bienes y servicios de una empresa determinada y los distingue de los de sus competidores” (DL-101 Curso General de Propiedad intelectual. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI. Módulo 4. Marcas. Marzo de 2010)

Además sostuvo dicha entidad que: “Las marcas han sido utilizadas para facilitarle al consumidor la identificación de un bien o servicio, así como para identificar su calidad y precio. Por lo tanto, una marca puede ser considerada como una herramienta de comunicación usada por el productor para atraer consumidores” (DL-101 Curso General de Propiedad intelectual. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI. Módulo 4. Marcas. Marzo de 2010).

La notoriedad es el reconocimiento o grado de recordación que adquiere una determinada marca en el mercado o en los consumidores quienes identifican los productos o servicios que ésta distingue y el determinado origen empresarial de la misma, por tal razón la legislación ha reconocido que dicho estatus es consecuencia de grandes esfuerzos de sus titulares quienes se han visto avocados a la realización de numerosas actividades e inversiones que dieron como resultado el posicionamiento de su marca.

El titular de una marca, que considera a ésta notoria, puede presentar una oposición al registro de una marca solicitada, en tanto concurren las causales para que la misma no sea registrable, caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) deberá establecer sí se cumplen los supuestos fácticos previstos, incluyendo la notoriedad del signo distintivo con base en el cual se presenta oposición. E igualmente, la notoriedad podrá solicitarse al momento en que se interpone la acción de cancelación de un registro marcario, acreditándose, para tales efectos, las pruebas que sean pertinentes.

Adicionalmente, el citado reconocimiento podrá ser solicitado en un trámite de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, quien al examinar la legalidad de un determinado registro marcario podrá determinar sí el mismo es susceptible de la protección especial a la que se hacen acreedoras las marcas notorias.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba idónea ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso, con base en los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, tales como:

- 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 (Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículo 228).

Sin embargo, la citada disposición puede ser objeto de diversas interpretaciones por parte del aplicador, considerando que la misma hace alusión a la valoración probatoria de los elementos aportados para acreditar el pretendido carácter notorio de la marca.

Ahora bien, la protección legislativa de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad, toda vez que la regulación que establece la Decisión 486 se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Los signos notoriamente conocidos en el mercado se ven enfrentados a diversas clases de riesgos, la Decisión 486 ha consagrado cuatro riesgos con la finalidad de brindarles protección. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.



El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con el riesgo de confusión y asociación, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, incurra en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, incurra en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, incurra en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. (MONTEAGUDO, MONTIANO, 1995. Pág. 283 “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Madrid España, Ed. Civitas).

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

## **2. ÓRGANOS DE DECISIÓN Y DE INTERPRETACIÓN DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA**

En Colombia, los órganos encargados de definir si una marca debe ser considerada como notoria o no, son la SIC y el Consejo de Estado.

La SIC es la entidad encargada de administrar el sistema de la propiedad industrial y de tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, lo anterior de conformidad con el Decreto 2153 de 1992 que consagra en su artículo 15 que:

Son funciones de la División de Signos Distintivos el de tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales y diseños industriales, con la renovación de marcas y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales; de decidir, conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de las marcas y de llevar los archivos y registros de los signos distintivos.

Así mismo, en el numeral 8 del artículo 4 del Decreto 2153 en mención, se señala:

Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 8. Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por el jefe de la División de Signos Distintivos, que se refieren a marcas notorias (...).

Es así como la SIC es la responsable de conocer y decidir sobre la notoriedad de una marca cuando se den los supuestos señalados anteriormente, es decir, ya sea dentro del trámite de registro de otra marca en virtud de la oposición presentada por el titular del signo notoriamente conocido o dentro de una acción de cancelación por notoriedad.

Por su parte, el Consejo de Estado es la autoridad Nacional Competente, facultada para decidir sobre la notoriedad de una marca, siempre y cuando la misma haya sido alegada en el trámite administrativo surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo al profesor Guy Isaac es "un mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión" (Isaac, citado en "LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA" Carlos A. de Tomaso. pag. 424).

Para los países que conforman la CAN, el Tribunal de la Comunidad Andina, es en virtud del artículo 32 del acuerdo de Cartagena competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de dicha comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso colombiano el Consejo de

Estado; interpretación que de conformidad con el artículo 35 del mismo acuerdo es de obligatoria adaptación en el caso analizado.

### **3. JURISPRUDENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER NOTORIO DE UNA MARCA**

1. Dentro del trámite de la solicitud de registro de la marca FAJATE VIRTUAL SENSUALITY CLASE 10, la señora Marlene Prada Bautista presentó oposición al registro con fundamento en las marcas de su propiedad, solicitando a su vez se reconociera el carácter notorio de su marca FAJATE en la clase 10. Dicha circunstancia fue debidamente analizada por la SIC, quien después de analizar la registrabilidad del signo solicitado, y concluir que el mismo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 por presentar similitudes susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión con las marcas FAJATE; se detuvo a analizar los presupuestos requeridos para acceder al reconocimiento de la notoriedad solicitada.

Para efectos de determinar la notoriedad de la marca FAJATE para distinguir productos de la clase 10 internacional y a su vez establecer la configuración de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la decisión 486, el despacho analizó el siguiente material probatorio aportado: Investigación de mercados realizada por CONSENSO INVESTIGACIONES, realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y Pasto; Pruebas trasladadas: Certificación del gerente Zona Antioquia de PUBLICAR S.A. en donde consta que la señora Marlene Prada Bautista publicita productos de la marca FAJATE; Certificaciones del contador público donde certifica: los establecimientos de comercio en los cuales se comercializan los productos identificados con la marca FAJATE; el valor de las inversiones en publicidad en los años 2005 a 2010; el valor de las ventas en los años 2008, 2009, 2010; Referencias comerciales;

Páginas del directorio que ofrecen cupones publicitarios con vigencia hasta febrero de 2009, ediciones posteriores con vigencia 2011 y 2012; Páginas publicitarias que hacen alusión a los diversos puntos de venta; Calendarios del año 2008 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 15 en Colombia y 5 internacionales; Calendarios del año 2009 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 20 en Colombia; Calendarios del año 2010 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 23 en Colombia; Catálogo de ventas del año 2008 - 2009; Bolsas de papel con publicidad alusiva; Carpeta corporativa donde se indican los diversos puntos de venta, 20 en Colombia durante el año 2009; Catálogo de ventas del año 2009 - 2011; 22 facturas de venta correspondientes al año 2008; 32 facturas de venta correspondientes al año 2009; 37 facturas de venta correspondientes al año 2010; Página web; Videos promocionales en youtu.be.

En el análisis probatorio respectivo consideró el despacho que si bien las pruebas permiten establecer una idea general de la situación del mercado a través del cual se desarrolla la actividad empresarial que está a cargo de la señora Marlene Prada Bautista, si bien existen niveles considerables de ventas y de inversión en publicidad, el material publicitario y el estudio de mercadeo no permiten establecer un amplio conocimiento de la marca en el sector pertinente, toda vez que el referido estudio evidencia que el consumidor recuerda en diversas pruebas a la marca LEONISA por encima de otras marcas como SALOME, COCOON, FAJATE.

Con fundamento en el anterior análisis la Dirección consideró que la marca opositora FAJATE no ostenta un carácter notorio y en consecuencia que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la decisión 486.

En consecuencia, declaró fundada la oposición presentada negando el registro del signo solicitado e igualmente negó el reconocimiento de la notoriedad pretendida. (Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No.58809 de septiembre 28 de 2012. Exp.11 - 49565).

2. La marca FAJACOL fue solicitada a registro para identificar productos de la clase 10 internacional, y fue objeto de oposición por parte de la señora Marlene Prada Bautista hoy Inversiones Magen S.A.S. con fundamento en las marcas FAJATE de su propiedad argumentando que la misma es notoria dentro del sector pertinente.

Dicha solicitud de registro es aceptada por la Dirección de signos distintivos quien mediante resolución No. 38261 de junio 26 de 2012, resuelve conceder el registro solicitado y declarar infundada la oposición presentada.

La sociedad opositora interpone recurso de apelación contra la citada resolución, solicitando se revoque la decisión en ella contenida.

Así las cosas, en el curso del recurso de apelación respectivo el Superintendente Delegado realizó el estudio de registrabilidad respectivo determinando que no existen similitudes susceptibles de generar confusión entre los signos en cotejo, resolviendo en consecuencia que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Sin embargo, para efectos de determinar la configuración de la causal de irregistrabilidad consagrada el literal h) del artículo 136 de la decisión 486 y determinar la notoriedad de la marca FAJATE para distinguir productos de la clase 10 internacional, el Superintendente se detiene a analizar el estudio realizado con fundamento en las pruebas aportadas así: Investigación de mercados realizada por Consenso Investigaciones, realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y Pasto; Pruebas trasladadas: Certificación del gerente Zona Antioquia de Publicar S.A. en donde consta que la señora

Marlene Prada Bautista publicita productos de la marca FAJATE; Certificaciones del contador público donde certifica: los establecimientos de comercio en los cuales se comercializan los productos identificados con la marca FAJATE; el valor de las inversiones en publicidad en los años 2005 a 2010; el valor de las ventas en los años 2008, 2009, 2010; Referencias comerciales; Páginas del directorio que ofrecen cupones publicitarios con vigencia hasta febrero de 2009, ediciones posteriores con vigencia 2011 y 2012; Páginas publicitarias que hacen alusión a los diversos puntos de venta; Calendarios del año 2008 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 15 en Colombia y 5 internacionales; Calendarios del año 2009 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 20 en Colombia; Calendarios del año 2010 con publicidad de la marca, donde se indican los diversos puntos de venta, 23 en Colombia; Catálogo de ventas del año 2008 - 2009; Bolsas de papel con publicidad alusiva, Carpeta corporativa donde se indican los diversos puntos de venta, 20 en Colombia durante el año 2009; Catálogo de ventas del año 2009 - 2011; 22 facturas de venta correspondientes al año 2008; 32 facturas de venta correspondientes al año 2009; 37 facturas de venta correspondientes al año 2010; Página web; Videos promocionales en [youtu.be](http://youtu.be).

La entidad reconoce que si bien la marca FAJATE compite directamente con la marca LEONISA en cuanto a la recordación que tiene en el consumidor, el titular de la marca FAJATE ha logrado posicionar su marca en diferentes ciudades del país, demostró su interés en expandir su mercado a otros países como Ecuador y Bolivia, aportó pruebas de volúmenes altos de ventas entre los años 2008 al 2010, y aportó pruebas que demuestran sumas considerables de dinero invertidas en publicidad, y por lo tanto es susceptible de protección como signo notorio entre el 8 de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 para distinguir fajas de las clases 10 y 25 internacional.

Con fundamento en el anterior análisis la SIC consideró que si bien la marca opositora FAJATE tiene estatus de notoria, dicha protección se otorga a la marca

en conjunto y no sobre sus elementos aisladamente considerados, pues las similitudes entre los signos versan sobre el término FAJA, el cual resulta descriptivo de los productos de la clase 10 y 25 internacional y por tanto es un término de uso común no susceptible de apropiación. De este modo, concluye que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad consagrada el literal h) del artículo 136 de la decisión 486.

En consecuencia, se confirma la decisión contenida en la resolución No.38261 de 2012, que concedió el registro del signo FAJACOL, se reconoce la notoriedad de la marca FAJATE para distinguir fajas de las clases 25 y 10 de la clasificación internacional.

Nota. Obsérvese que el presente caso es muy similar al caso FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, en cuanto a la solicitud de notoriedad se refiere, incluso coincide el material probatorio aportado en uno y otro caso; y sin embargo la interpretación que asumió la autoridad competente difiere sustancialmente. (Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 56982 de 27 de septiembre de 2013. Exp. 11 – 134492).

**3.** En el trámite de registro de la marca FAJATEX para identificar productos comprendidos en la clase 10 de la clasificación internacional de Niza, presenta oposición la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S con fundamento en las marcas FAJITEX y por la señora Marlene Prada Bautista con fundamento en las marcas FAJATE de su propiedad argumentando que la misma es notoria dentro del sector pertinente. Al realizar el estudio de registrabilidad respectivo, la Dirección de Signos Distintivos concluye que el signo solicitado FAJATEX y las marcas opositoras presentan similitudes desde los aspectos ortográfico, fonético y visual susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión, además de encontrarse comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, presentando una clara conexidad competitiva entre los signos, resolviendo en consecuencia que el



signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486.

A su vez, para efectos de determinar la configuración de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la decisión 486, y establecer el grado de notoriedad de la marca FAJATE para distinguir productos de la clase 10 internacional, el despacho se detuvo a analizar las siguientes pruebas aportadas así: Investigación de mercados realizada por CONSUMER& INSIGHTS; Investigación de mercados realizada por IBOPE en las regiones colombianas sobre la inversión en publicidad de varias marca incluida FAJATE; Certificación firmada por el representante legal sobre el valor de la inversión total en medios de enero de 2010 a septiembre de 2012; Revista look. Edición 43 pág. 9; Volante de productos; Catálogo de productos 2012; Certificaciones del revisor fiscal sobre los ingresos y gastos publicitarios durante 2011 y 2012; 318 facturas de compra venta correspondientes al año 2010; Página web; Videos promocionales en youtu.be.

En el análisis correspondiente el despacho tuvo en cuenta tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, el primero encaminado a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación; y el segundo, que permite darle un estatus de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento es importante en un sector específico.

En tal orden de ideas, la Dirección consideró que del material probatorio aportado es posible deducir el reconocimiento de notoriedad de la marca fájate en Colombia, pues resulta evidente que es altamente conocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas, es excelentemente posesionada, de trayectoria, prestigio y buena reputación. Además se trata de una marca que ha logrado una significativa capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada

con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras marcas del mismo sector. Es un intangible preciado para su titular que la pruebe y la proyecta constantemente y por ende es susceptible de protección como marca notoria.

En razón a lo anterior, la SIC concluye que la marca opositora FAJATE ostenta un carácter notorio y en consecuencia, al presentar el signo solicitado similitudes susceptibles de generar confusión con la misma y además una evidente conexión competitiva al identificar productos por consumidores no especializados, concluye que el signo solicitado se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad consagrada el literal h) del artículo 136 de la decisión 486.

En consecuencia se reconoce la notoriedad de la marca FAJATE para distinguir fajas moldeadoras y post – quirúrgicas, en el periodo comprendido entre el año 2011 a 2012, declara fundada la oposición presentada por Inversiones Fajitex S.A.S, declara fundada la oposición presentada por Marlene Prada Bautista y se niega el registro del signo FAJATEX. (Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 2535 del 30 de enero de 2013 Exp.12 – 120206)

4. Empresas Publicas de Neiva E.S.P., le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta EPN para distinguir “servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas” comprendidos en la clase 39 internacional, a lo cual Empresas Públicas de Medellín E.S.P. presentó oposición y posteriormente recurso de apelación, con el fin de desvirtuar la concesión del registro de dicha marca, y adicionalmente solicitó el reconocimiento de la marca EPM como notoria.

El Superintendente Delegado después de analizar el caso declaró fundada la oposición por parte de EPM y por ende revocó la decisión proferida por la Dirección de Signos Distintivos, reconociendo adicionalmente la notoriedad a la

marca EPM para identificar los servicios de la Clase 39 indicados anteriormente por el periodo comprendido entre 2000 a 2009. El fundamento jurídico para tomar dicha decisión se basó en los artículos 224, 228 literal a), 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, puesto que se analizó el riesgo de confusión que podía presentarse en los consumidores, comparando la similitud ortográfica, visual y fonética de los signos EPN y EPM. En palabras de la SIC:

La distintividad se vería afectada al otorgar el registro, ya que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria EPM, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las semejanzas que presentan (Resolución 0023018 de 2012).

A su vez, se le otorgó notoriedad a la marca a EPM por su importancia y presencia en el mercado nacional, se tuvo en cuenta pruebas que demuestran el grado de recordación del signo EPM y la inversión realizada por dicha empresa, a saber: certificación del subdirector de contaduría de EPM donde certifica ingresos operacionales e inversión en publicidad; 33 certificaciones de clientes en las cuales consta los servicios que la sociedad opositora les provee a través de la marca EPM; 76 imágenes de premios y reconocimientos otorgados a EPM; 20 facturas de venta de los servicios prestados bajo la marca EPM en Bogotá, Cartagena, Medellín, Itagüí, Girón entre otras, y países como Ecuador; 5 publicaciones en las cuales se habla de diferentes reconocimientos dados a EPM; 13 cds que contienen material publicitario en diferentes medios de comunicación tales como televisión, radio y prensa.

5. Diana Carolina Gutiérrez, le solicitó a la SIC el registro de la marca CARULLA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional, a lo cual Almacenes Éxito S.A. presentó oposición con el fin de desvirtuar dicha solicitud, y adicionalmente solicitó el reconocimiento de la

marca CARULLA como notoria, las pruebas aportadas por la sociedad opositora fueron: copia de certificación de la revisoría fiscal sobre el número total de productos identificados con la marca Carulla, copia de certificación de la revisoría fiscal sobre el número total de establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial Carulla, copia de certificación de la revisoría fiscal sobre el valor contable del signo Carulla como activo empresarial, certificación de la sociedad Ipsos Napoleon Franco & Cia. S.A.S. sobre el “Estudio de Posicionamiento Supermercados y Almacenes de Cadena en 2010” y la “Evaluación Marca Propia Retail 2011”, copia de certificación de la Revisoría Fiscal sobre la inversión en publicidad en los años 2007 a agosto de 2012, copia de certificación de la Revisoría Fiscal sobre las ventas en los años 2008 a agosto de 2012 de los productos identificados con la marca Carulla, y carpeta contentiva de avisos de prensa, revistas, folletos y plegables de publicidad del signo Carulla.

Almacenes Éxito S.A. argumentó que la marca CARULLA, la tiene registrada en diversas clases, por lo que solicitó de manera expresa el reconocimiento de notoria y que en razón de ello se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN.

La SIC analizó el riesgo de dilución del valor comercial, publicitario y de la fuerza distintiva de la marca; advirtiendo el riesgo de confusión para el consumidor; reiteró la definición de marca notoria contenida en el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 *“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”*.

La SIC analizó la semejanza de los signos desde los aspectos conceptual, ortográfico, fonético y visual, sin encontrar ninguna diferencia entre ellos.

La SIC negó a la señora Diana Carolina el registro de la marca CARULLA en la Clase 2, y declaró fundada la oposición de la sociedad Almacenes Éxito S.A. reconociéndole adicionalmente la notoriedad a la marca CARULLA.

(Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución N° 33959. Exp N° 12-127354).

#### **4. JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER NOTORIO DE UNA MARCA**

1. La empresa Warner Lambert Company tiene registrada la marca LISTERINE para distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional, por lo que solicitó rechazar el registro de la marca DELISTER ya que se puede inducir a error al consumidor final, debido a que desde el punto de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, hay cierta similitud entre las marcas LISTERINE y DELISTER, puesto que ambas contienen la expresión LISTER.

La marca LISTERINE es una marca notoria, que se encuentra registrada en aproximadamente 88 países del mundo; adicional ambas marcas comercializan productos dentífricos, en los almacenes se exhiben en una misma estantería y pueden inducir a error.

La parte actora argumentó la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que reza *“Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”*; y señaló que la reproducción que hace la marca solicitada DELISTER del elemento principal LISTER de la marca LISTERINE, genera una gran semejanza entre estas marcas, pues el prefijo DE no le otorga suficiente novedad y distinción. Su coexistencia, sin duda creará confusión en el público consumidor.

El Consejo de Estado analizó cuál sería la norma a aplicar y concluyó que por la fecha en que fue solicitado el registro de la marca DELISTER, a saber, 22 de septiembre de 1993, estaba vigente la Decisión 313 de 1992

El Consejo declara la nulidad parcial de las Resoluciones en la que se le concedía el uso de la marca a DELISTER, la restringe a usarla únicamente para aquellos productos que no comercializa LISTERINE en Colombia.

(Consejo de Estado, Radicación N° 11001-03-24-000-2002-0127-01. Exp N° 12-127354).

2. La Sociedad Nautica Appareil Inc. entabló acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC ya que dicha entidad otorgó a la sociedad colombiana Confecciones Ram Limitada el registro de la marca NÁUTICA en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, desconociendo la notoriedad de la marca NAUTICA a nivel internacional para identificar productos de esta clase, por lo que según la accionante podía generar confusión en el origen empresarial e inducir a error al consumidor final.

Indicó la sociedad demandante que NÁUTICA es una marca notoria de propiedad de la SOCIEDAD NÁUTICA APPAREL INC, constituida en 1985 en los Estados Unidos de América, cuyo objeto social es la fabricación, promoción y venta de toda clase de prendas de vestir que se identifican con la marca **NAUTICA**. A su vez, demostró que es una marca notoria usada de manera continua y permanente en el comercio internacional y registrada aproximadamente en 12 países para distinguir productos de la clase 3, 9, 14, 15, 25, 16, 18 de la clasificación internacional de Niza.

Después de analizar las pruebas aportadas como los certificados de registro, expedidos por las oficinas correspondientes, de Aruba, Benelux, Bolivia, Canadá, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Suecia y Suiza y el Certificado de registro marcario expedidos por la Oficina de Registro y Patentes de los Estados Unidos de América, el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución 1583 de 19 de mayo de 1992, por medio del

cual se concedió el registro de la marca NÁUTICA a favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA y ordenó a la SIC cancelar el registro de la marca NÁUTICA.

El argumento jurídico fundamental en los que se basó la entidad para emitir la decisión es el principio de territorialidad el cual implica que la protección de una marca es universal siempre y cuando exista la reciprocidad en materia de propiedad industrial, en este caso se aplica el principio de reciprocidad ya que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercio firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 fue ratificada por la República de Colombia el 22 de julio de 1936. A su vez, recordó que el carácter de notorio de la marca NÁUTICA genera para su propietario el “*ius prohibende*”, que conlleva la limitación para los demás de solicitar el registro de marcas confundibles con aquella que es notoriamente conocida. (Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejero Ponente: Manuel Santiago Ureta Ayola. Bogotá, D.C 9 de septiembre de 1999. Radicación Interna: 2766).

**3.** Ebel S.A solicitó se declare la nulidad de las resoluciones expedidas por la SIC mediante las cuales se concedió el registro de la marca “**EBEL INTERNATIONAL**” (MIXTA) a favor de la sociedad **EBEL INTERNACIONAL LIMITED** para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos” registro solicitado para la marca”.

Consideró el tribunal que la marca EBEL de la actora (Sociedad EBEL S.A.) distingue relojes de alta gama, y por ende de precios altos, negando su notoriedad con respecto al mercado de productos correspondientes a la clasificación 42 solicitada por la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, con fundamento en que las marcas se dirigen a sectores del mercado diferentes. Aduciendo que el grupo de consumidores de relojes de alta gama distinguidos con la marca de la

demandante es reducido y selectivo y no es notoriamente conocida en el mercado de “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, registro solicitado para la marca EBEL INTERNATIONAL correspondiente a la clasificación 42, y por ende concluye que se trata de marcas que pueden coexistir pacíficamente en el mercado colombiano sin que se materialice riesgo de confusión entre los consumidores por lo disímil de lo que se ofrece con una y otra.

Se hace importante destacar que en esta oportunidad el Consejo de Estado presentó argumentos que desvirtuaron la aplicación del principio de no especialidad que se predica de las marcas notorias, y en consecuencia negó la notoriedad de la marca EBEL en el mercado de “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos” concediendo en esta clasificación registro a la marca EBEL INTERNATIONAL no obstante reconocer la notoriedad de la marca de la actora para distinguir productos de la clasificación 14.

Finalmente expresó que:

“(…) la notoriedad no es un asunto necesariamente de consumo masivo o de conocimiento popular, sino que ante todo implica una posición destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase de sus respectivos productos, y por ende un especial reconocimiento en el sector de los consumidores” (Consejo de Estado, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 3 de Marzo de 2005. Radicación 11001-03-24-000-2001-00005-01)

## **5. INTERPRETACION PREJUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

1. El consejo de estado presento solicitud de interpretación judicial referente al proceso instaurado por la Sociedad D.C. COMICS en el cual se pretende obtener la nulidad de la resolución N° 15248 del 27 de agosto de 1993 proferida por la



División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad D.C. Comics. Inc. y se concedió el registro de la marca "SUPERMANI" para amparar productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., dentro del expediente administrativo núm. 219.099; y la resolución N° 2101 del 19 de noviembre de 1993, por la cual la mencionada Superintendencia decidió el recurso de apelación presentada contra la resolución que se menciona, confirmando la decisión adoptada y a su vez declarando agotada la vía gubernativa.

El tribunal en sus consideraciones jurídicas tomo como base el artículo 84 de la Decisión 344 referente a la prueba para garantizar la protección de la marca notoria, enunciando lo siguiente:

La protección a una marca renombrada es aquella que "debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente

A su vez, indicó que el artículo 73, literales d) y e), de la Decisión 313 protege a la marca notoria, la cual requiere para alcanzar esta categoría, entre otros determinantes, del alto conocimiento que de ella tenga el público consumidor al que esté dirigida, y de la correspondiente asociación que con los productos que identifica en el mercado, tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la amplia difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

El tribunal fue enfático al afirmar que la existencia de la marca notoria no se presume y que por tanto es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios establecidos por la legislación interna de los diferentes Países Miembros. Y también recordó que los títulos de obras

literarias, artísticas o científicas, sólo cuando sean objeto de protección por el derecho de autor, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho.

Por último, el tribunal andino le indica al Consejo de Estado que debe adoptar las siguientes conclusiones al dictar la sentencia en virtud del artículo 31 del Tratado de Creación de dicho Tribunal. (Tribunal Andino de Justicia, PROCESO N° 41-IP-98)

## **6. Conclusiones**

Con el análisis realizado de los criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la notoriedad de una marca en Colombia, se puede concluir en primera medida que el legislador ha tratado de proteger la marca notoria en virtud de todas las inversiones que hace el titular de la misma para lograr dicho reconocimiento, protegiendo así de manera especial la marca frente a los riesgos de confusión, dilución, asociación y uso parasitario.

Sin embargo, y aunque la protección que se otorga a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, las autoridades competentes discrecionalmente ajustan sus resoluciones o sentencias a tal lineamiento. Y es así como aunque los criterios jurídicos para definir la notoriedad de una marca, se encuentran establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, sin embargo la interpretación de los mismos no es homogénea en las sentencias analizadas de la SIC y del Consejo de Estado.

Por lo tanto, existe un alto grado de discrecionalidad de los órganos de decisión sobre los elementos probatorios aportados por quien alega la notoriedad de una marca lo que evidencia en últimas que en Colombia existe una inseguridad jurídica respecto al tema.

## 7. Referencias

- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
- Tribunal Andino de Justicia, PROCESO N° 41-IP-98.
- Sentencia del Consejo de Estado, Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. 9 de septiembre de 2004. Radicación 11001-03-24-000-2002-0127-01.
- Sentencia del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Manuel Santiago Ureta Ayola. 9 de septiembre de 1999. Radicación 2766.
- Sentencia del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 3 de Marzo de 2005. Radicación 11001-03-24-000-2001-00005-01.
- Resolución Superintendencia de Industria y Comercio N° 33959, Referencia expediente N° 12-127354.
- Resolución Superintendencia de Industria y Comercio N° 56982, Referencia expediente N° 11 – 134492.
- Resolución Superintendencia de Industria y Comercio N° 2535, Referencia expediente N° 12 – 120206.
- Resolución Superintendencia de Industria y Comercio N° 23018, Referencia expediente N° 09 – 33376.