



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa

Número único de radicación: 11001032400020130001700

Demandantes: Albeiro Díaz Flórez y Marta Lucía Díaz Ceballos

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Edwin Helbert Castro Ardila

Temas: Indicios razonables de competencia desleal. Prueba de la mala fe.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Albeiro Díaz Flórez y Marta Lucía Díaz Ceballos contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 62991 de 29 de mayo de 2009, 42235 de 26 de agosto de 2009 y 66468 de 23 de diciembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Albeiro Díaz Flórez y Marta Lucía Díaz Ceballos¹, en adelante la parte demandante, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio,

¹ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2.

² Cfr. Folios 29 a 76



en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad³, adecuado a la acción de nulidad relativa⁴, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 62991 de 29 de mayo de 2009, “*Por la cual se decide una solicitud de un registro de marca*”, y 42235 de 26 de agosto de 2009, “*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 66468 de 23 de diciembre de 2009, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa SUPERTONE, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Edwin Helbert Castro Ardila, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁵:

“[...] II. PRETENSIONES:

Pido que con citación y audiencia del señor Procurador General de la Nación o de su agente ante el Consejo de Estado, en sentencia que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, y en consideración a que los actos administrativos que a continuación se relacionan son contrarios a lo dispuesto en la decisión 486, y a las normas colombianas que prohíben los actos de competencia desleal, se declare:

1. Que es nula la **Resolución 26991 de Mayo 29 de 2.009** proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

*Esta resolución declaró infundadas las oposiciones presentadas por **Marta Díaz** y concedió el registro de la marca **SUPERTONE**, clase **9a**, solicitada por mis **Edwin Helbert Castro Ardila**.*

2. Que es nula la **Resolución 42335 de Agosto 26 de 2009** proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

*Esta resolución confirmó la decisión tomada en el la Resolución citada en el numera anterior y confirma la concesión del registro de la marca **SUPERTONE**,*

³ Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”.

⁴ Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “*Régimen Común de Propiedad Industrial*”. Cfr. Folios 80 a 82

⁵ Cfr. Folios 56 a 57



clase 9a, solicitada por **Edwin Helbert Castro Ardila** y concede el recurso de Apelación.

3. Que es nula la **Resolución N° 66468 de Diciembre 23 de 2009** emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decide el Recurso de Apelación interpuesto por nosotros, confirmando la decisión tomada por la Jefe de la División de Signos Distintivos mediante la **Resolución 26991 de Mayo 29 de 2.009** y en consecuencia, ratifica la concesión del registro de la marca **SUPERTONE**, clase 9a, solicitada por los señores **Marta Lucía Díaz Ceballos y Albeiro Díaz Flórez**.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **cancelar** en los Libros de Registro de la División de Signos Distintivos el **Certificado de Registro N° 395376**, para la marca **SUPERTONE**, clase 9a, vigente entre el 29 de Mayo de 2009 y el 29 de Mayo de 2019. [...]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁶:

5.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 21 de diciembre de 2007, el registro como marca del signo nominativo SUPERTONE, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La referida solicitud se publicó, el 29 de febrero de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 589, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, argumentando que la solicitud está incurso en las causales del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁷ y en el artículo 137 *ibidem*.

5.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición y concedió la marca nominativa SUPERTONE para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009.

⁶ Cfr. Folios 33 a 73

⁷ “Régimen Común de Propiedad Industrial”



5.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42235 de 26 de agosto de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución 62991 de 29 de mayo de 2009 y concedió el recurso de apelación.

5.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 66468 de 23 de diciembre de 2009, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009.

Norma violada

6. La parte demandante indicó la violación del literal a) del artículo 136 y los artículos 134 y 137 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política.

Concepto de violación

7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así⁸:

Primer Cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Adujo que, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, declaró infundadas las oposiciones presentadas dentro del procedimiento administrativo y concedieron el registro de la marca SUPERTONE “[...] desconocen los derechos de los consumidores [...]”⁹ y los que le pertenecen a su establecimiento de comercio.

Segundo Cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.2. Señaló que, si bien es cierto que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a marcas registradas o para registro, “[...] el espíritu de la norma es impedir a toda costa que los comerciantes y consumidores sean inducidos a error en

⁸ Cfr. Folios 29 a 76

⁹ Cfr. Folio 72



relación con los bienes que se ofrecen en el comercio o respecto de su origen empresarial y en consecuencia, atendiendo al claro espíritu de la misma, es evidente que esta norma resulta violada al conceder un registro de marca para un signo que genera confusión en el mercado [...]”¹⁰.

7.3. Agregó que Jaime Díaz Gutiérrez usó, por más de veinte años, la marca SUPERTONE para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, indicó que los productos identificados con la marca SUPERTONE eran producidos exclusivamente por Watex International Ltd. para el señor Jaime Díaz Gutiérrez.

Tercer Cargo: violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000

7.4. Adujo que el uso de un signo acreditado por un competidor, con el fin de inducir al consumidor a error y beneficiarse de la fama de su competidor, es contrario a los usos y prácticas honestas y, en consecuencia, un acto de mala fe.

7.5. Argumentó que, en el caso *sub examine*, quedó plenamente demostrada la mala fe y que ello no cambia por el hecho de estar en un país donde impera el sistema atributivo y no el declarativo. El uso de un signo que confunde al consumidor y genera competencia desleal con el que había usado un comerciante con anterioridad, no deja de ser un acto contrario a las prácticas y usos honestos.

7.6. Señaló que la lealtad de los actos de comercio no depende de la preexistencia de los registros de marca o de la forma como se adquiere el derecho sobre éstas, sino del respeto con que se ejerce la actividad comercial frente a los competidores y consumidores. Quién se aprovecha del error de un competidor para beneficiarse de su bien nombre es desleal y, por tanto, la solicitud de marca con dicho fin está viciada de nulidad.

Cuarto Cargo: violación de los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política

7.7. Adujo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusado, violó el artículo 2 de la Constitución Política, por cuanto desconoció las funciones que le ha asignado la Constitución Política, ya que “[...] *la Superintendencia*

¹⁰Cfr. Folio 73



de Industria y Comercio está en la obligación de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos y, además de esto, el derecho a libre competencia comercial [...]”¹¹.

7.8. Señaló que violó el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto “[...] *el consumidor es la parte débil dentro de la relación contractual, puesto que no tiene la capacidad de advertir que puede ser inducido a engaño en caso de que se pretenda comercializar [...]”¹².*

7.9. Argumentó que se violó el artículo 95 de la Constitución Política, por cuanto de dicha norma se pretende que la República de Colombia sea una comunidad y que entre sus miembros reinen la solidaridad, el respeto y la armonía, donde no abusen unos de los otros ni se aprovechen de los errores. Se viola la Constitución Política cuando se abusa de otro miembro de la comunidad nacional.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

8. La parte demandada¹³ contestó la demanda¹⁴ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

8.1. Adujo que la marca registrada cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y, asimismo, señaló que la parte demandante interpretó de manera errónea el artículo al aducir que la marca no es registrable.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

8.2. Señaló que, teniendo en cuenta que la parte demandante no tiene registro marcario alguno, es imposible que se le haya vulnerado un derecho marcario, puesto

¹¹ Cfr. Folio 53

¹² Cfr. Folio 55

¹³ Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 102 a 105

¹⁴ Cfr. Folios 91 a 101



que, al no ser titular de un registro marcario, no tienen el *ius prohibendi*, por lo que no está facultada para impedir el registro de la marca cuestionada.

Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000

8.3. Adujo que, la parte demandante, “[...] *no tiene la fuerza suficiente para probar sin que quede la menor duda que se quebrantó el paradigma de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados, el que como es sabido sólo se quebranta una vez se demuestre con pruebas y argumentos una de las causales de nulidad contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Decisión 486 de 2000, situación que no ocurre en el presente caso [...]*”¹⁵

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

9. Edwin Helbert Castro Ardila, tercero con interés directo en el resultado del proceso¹⁶ contestó la demanda¹⁷ y se opuso a las pretensiones, así:

9.1. Señaló que, tanto en la contestación de la oposición presentada en el procedimiento administrativo, como en la defensa del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, se demostró que la solicitud de registro de la marca nominativa SUPERTONE para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza cumplió con los requisitos previstos en la ley.

9.2. Adujo que, teniendo en cuenta las pruebas solicitadas por la parte demandante, que se encuentran en el expediente del procedimiento administrativo, se ratifica en los argumentos expuestos en la respuesta a la oposición presentada por la parte demandante.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de agosto de 2016¹⁸, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la

¹⁵ Cfr. Folio 100

¹⁶ Cfr. Folio 109

¹⁷ Cfr. Folios 110 a 137

¹⁸ Cfr. Folio 313

interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 528-IP-2016¹⁹ de 7 de septiembre de 2018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán los Artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del registro, así como tampoco la posibilidad de confusión con una marca solicitada o registrada anteriormente.

Se interpreta el Artículo 137 y de oficio los Artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser parte de la controversia un supuesto acto de competencia desleal [...]”²⁰.

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial

13. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 15 de febrero de 2016²¹ convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 2 de mayo de 2016²², declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de mayo de 2019²³, resolvió sobre la reanudación del proceso.

¹⁹ Cfr. Folios 330 a 334

²⁰ Cfr. Folio 331

²¹ Cfr. Folio 139

²² Cfr. Folios 145 a 153

²³ Cfr. Folios 336 a 337



Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023²⁴: i) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; ii) realizó el respectivo control de legalidad; y iii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

16. Durante el término legal, la parte demandante presentó sus alegaciones y reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

17. La parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 528-IP-2016 proferida el 7 de septiembre de 2018; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la irregistrabilidad de marcas solicitadas para perpetrar actos de competencia desleal; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁵, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019²⁶, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

²⁴ Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”

²⁵ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

²⁶ Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.



20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

Actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. La Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa SUPERTONE, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

21.2. La Resolución núm. 42235 de 26 de agosto de 2009, mediante al cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009.

21.3. La Resolución núm. 66468 de 23 de diciembre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62991 de 29 de mayo de 2009.

Problema jurídico

22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

22.1. Si las resoluciones núms. 62991 de 29 de mayo de 2009, 42335 de 26 de agosto de 2009 y 66468 de 23 de diciembre de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la señora Martha Lucía Díaz Ceballos y concedió, a favor del señor Edwin Castro Ardila, el registro de la marca nominativa SUPERTONE para identificar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 134, literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión



486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 258 y el literal a) del 249 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, no interpretó el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 *ibidem*, al considerar que no era parte de la controversia la distintividad intrínseca o extrínseca de la marca registrada, así como tampoco la posibilidad de confusión con una marca solicitada o registrada anteriormente.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena²⁷, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

²⁷ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000²⁸ de la Comisión de la Comunidad Andina²⁹.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁰

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³¹.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros³².

²⁸ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

²⁹ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³⁰ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³¹ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

³² En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]*”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] *los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]*”.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

31. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”.

Interpretación Prejudicial 528-IP-2016 de 7 de septiembre de 2018

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso³³:

³³ Cfr. Folios 330 a 334

“[...]

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

[...]

Definición de competencia desleal

1.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

[...]

1.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

1.7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial, entre otros;

"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."

1.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

1.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situación que puedan perjudicar al competidor.

1.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.

[...]

1.15. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características:

(i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de Información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.

(iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado.
[...]

1.16. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...)"

1.17. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

1.18. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo

1.19. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de competidor determinado, impidiéndole elegir un debidamente, según sus necesidades y deseos.

1.20. En tal sentido, quién alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar mediante indicios razonables que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

[...]"

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

34. Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la oficina nacional competente podrá negar el registro de una marca solicitada cuando tenga indicios razonables que con su registro se persigue perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

35. Visto el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, se entiende, por actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial, entre otros: “[...] a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos [...]”.

36. Esta Sala, en jurisprudencia reiterada ha considerado que “[...] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos y que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico [...]”³⁴.

Análisis del caso concreto

³⁴ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00.



37. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y al tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

38. En este sentido, la marca sujeta a estudio es como se muestra a continuación:

MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA
<p style="text-align: center;">SUPERTONE</p> <p>Certificado núm. 393576</p> <p>Clase 9: “Aparatos para el registro, transmisión reproducción del sonido o imágenes”.</p>

39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de la irregistrabilidad por indicios de que con la solicitud de pretenda cometer, facilitar o perpetrar una conducta de competencia desleal.

Del cargo de violación del artículo 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

40. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicaron como violados el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) la violación de los artículos citados *supra* se fundamentó en sustentar la causal de irregistrabilidad del artículo 137 *ibidem*; y iii) que el Tribunal Andino solo consideró pertinente interpretar los artículos 137, 258 y el literal a) del artículo 259 *ibidem*, y se abstuvo de interpretar los artículos 134 y literal a) del 136 *ibidem* a considerar que no se debate la distintividad intrínseca o extrínseca de la marca.

41. La Sala considera que, para el caso *sub examine*, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a

considerar si la parte demandada tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000

42. De conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, que establece como causal de irregistrabilidad que se cuente con indicios razonables de que la solicitud marcaría tenga por finalidad perpetrar, consolidar o facilitar una conducta de competencia desleal, el artículo 258 *ibidem*, que establece que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas; y el artículo 259 *ibidem*, que desarrolla los actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial de la Decisión 486 de 2000.

43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial aportada dentro del presente proceso, consideró que³⁵:

*“[...] quién alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, **deberá probar mediante indicios razonables** que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal [...]”* (Destacado de la Sala)

44. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 1186-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, consideró que³⁶:

*“[...] El análisis debe partir de ‘indicios razonables’ que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían 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 acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.** [...]”* (Destacado de la Sala)

45. Por su parte, esta Sala consideró en reciente jurisprudencia que³⁷:

³⁵ Cfr. Folio 333

³⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 186-IP-2018 de 26 de febrero de 2019.

³⁷ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00012-00.

*“[...] la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, no requiere plena prueba de que, con la conducta, se pretenda cometer un acto de competencia desleal, por el contrario, su aplicación se encuentra supeditada exclusivamente a que se **prueben hechos que le permitan inferir a la autoridad administrativa que el registro de forma muy probable se utilizara para cometer, perpetuar o facilitar una conducta de competencia desleal.** El hecho de que no se requiera plena prueba de que la intención de cometer una conducta de competencia desleal viene de la finalidad preventiva de la norma [...]”.* (Destacado de la Sala)

46. La Sala advierte que, en el caso *sub examine*, la parte demandante manifestó que, a su juicio, las pruebas aportadas durante el trámite del procedimiento administrativo demuestran hechos que configuran indicios razonables de que, con el registro de la marca nominativa SUPERTONE, se pretendía, por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal.

47. Al respecto, la Sala advierte que, a folios 158 a 311, así como en cuaderno anexo núm. 1 obra el expediente del procedimiento administrativo, en el cual obra el material probatorio estudiado durante el desarrollo del mismo, el cual consiste en:

47.1. Copia simple de la certificación de 5 de marzo de 2008, mediante la cual Watex International, certifica que, desde el año 2001, fábrica de manera exclusiva para Jaime Díaz Gutiérrez productos³⁸ del identificados con el signo distintivo SUPERTONE. Asimismo, certifica que, a partir del año 2007, continuó fabricando dichos productos para la parte demandante, quienes, afirma, son los herederos de Jaime Díaz Gutiérrez.

47.2. Copia simple de declaraciones de importación de fechas 19 de diciembre de 2003, 23 de diciembre de 2003, 9 de septiembre de 2002, 12 de septiembre de 2002, 10 de septiembre de 2002, 2 de marzo de 2003, 26 de noviembre de 2006, 23 de noviembre de 2007, 26 de octubre de 2007, 26 de julio de 2005, 26 de agosto de 2005, 29 de agosto de 2005, 22 de octubre de 2004, 20 de abril de 2005.

47.3. Copia simple del certificado de matrícula mercantil de persona natural de Jaime Díaz Gutiérrez.

³⁸ Parlantes, tweeter, megáfonos, extensiones, amplificadores y unidades de sonido.



47.4. Copia simple del registro civil de nacimiento de la señora Marta Lucía Díaz Ceballos, en donde acredita ser hija del señor Jaime Díaz Gutiérrez.

47.5. Registro civil de defunción del señor Jaime Díaz Gutiérrez, donde se acredita que falleció el día 26 de octubre de 2007.

47.6. Certificados de los establecimientos de comercio y personas jurídicas: Electricol; Almacenes la Cita; Surtiradio, Electrónica China E.U.; Electrocomponentes; Super sonido Eng in USA Ltda.; Radio Centro; Electrónica Guarnizo; Electrónica Americana Ltda.; Tele Mundo; Comercializadora el Futuro; Casa del Radio; Importronica; Electrónicas FBM, Remates & Saldos Electrónicos, Yamaki Ltda., Fabián Serna A. Componentes Electrónicos, Radio Sanyo, Eletromática Ltda., Electrónica Mediterráneo, Sonoradio, Electrónica AVS S.A., Electrorepuestos, Electrónica Virtual, Rubiano Contreras e Hijo SCS, El Zorro Electrónico, Audioluces, El Portal Electrónico, Electro Watt, Repuestos Sonido Ltda., Luces y Sonido Electrónica, Electrónica Gómez y Rueda Ltda., Centro Comercial La Cascada, Electroradio KM, Almacén Electrobaflés, Electrónicas Futuro, SurtiStereo Ltda., La Casa del Sonido, Electrónica J&P, Electrónica TV y Video, Sonido B&J, Japan Electronics, Representaciones Múnera, Electrónica Gabriel Ltda., Punto Electrónico, Electro Lasser, Electrónicos Ramos, Todo sonido Valledupar, El Imperio Electrónico A.R. Repuestos En General Yameli Rosado Hernández, Repuesto Universal, Electrónicos La Virgen, Electrónica Digital Gildardo Romero M, Solu Sistemas Ltda., El Imperio Electrónico, Central de Eléctricos y Electrónicos, Florinda Díaz Gutiérrez, Electrónicos el Transistor, Electrónica Montería, almacén Electrónica y Repuestos, Bafles Junior, Electrónica el Carrera, Radio Franco Ltda., Almacén Electro Philips y Sonorizar Electrónica y Sonorización. En dichas certificaciones, las referidas empresas certifican que Jaime Díaz Gutiérrez ha comercializado con productos electrónicos que se identifican con el signo distintivo SUPERTONE y que, luego de su fallecimiento, es la parte demandante la que comercializa con esos productos identificados con el referido signo. Las referidas certificaciones se expidieron en abril de 2008.

48. Asimismo, la Sala advierte que, en el cuaderno núm. 2, obra el expediente del procedimiento administrativo correspondiente al proceso núm. 08-010890, en el cual se tramitó la solicitud de la marca mixta SUPERTONE, solicitada por Marta Lucía Díaz Ceballos, quién, en el caso *sub examine*, es parte demandante. En el referido



expediente administrativo, el aquí tercero con interés directo en el resultado del proceso, se opuso a la solicitud de registro del signo distintivo señalado *supra*, para lo cual aportó las siguientes pruebas documentales:

48.1. Certificado de la empresa Guang Zhou Multi Electronic Co. Ltda., en donde se certifica que dicha empresa es licenciataria de la marca SUPERTONE y que fábrica productos de audio.

48.2. Copia simple de facturas de venta expedidas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso³⁹, en donde se observa la venta de productos identificados con la marca SUPERTONE.

48.3. Copia simple de fotos de discos y cajas. Los discos tienen la palabra SUPERTONE.

49. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que las pruebas obrantes en el expediente evidencian, por un lado, que antes de la solicitud de registro de la marca nominativa SUPERTONE por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, es decir, antes del 21 de diciembre de 2007, el señor Jaime Díaz Gutiérrez usaba el signo SUPERTONE para identificar productos tales como parlantes, unidades de sonido y, en general, aparatos electrónicos relacionados con audio.

50. Dicho lo anterior, se procederá a determinar si los hechos señalados *supra* pueden considerarse como indicios razonables de la intención de que con el registro se pretenda perpetuar, consolidar o facilitar la conducta de competencia desleal, en particular la concerniente a los actos de imitación previsto en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, interpretado de oficio en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine*.

51. Al respecto es preciso señalar que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso *sub examine*, consideró que:

“[...] se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. [...]”

³⁹ Visible en la parte superior derecha, debajo del número de factura.

Para catalogar un acto como desleal, **es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado**, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado. [...]”⁴⁰ (Destacado de la Sala)

52. Asimismo, la Sala ha considerado que:

“[...] para catalogar un acto como desleal por confusión, es **necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico**, esté último en el entendido de que los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios y que “el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo [...]”⁴¹.

53. En ese sentido, la Sala advierte que, para que se presenten los presupuestos fácticos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, se requiere que existan indicios razonables que permitan concluir que la solicitud de registro se realizó con el fin de facilitar un acto de competencia desleal. En ese sentido, se debe analizar, en el caso *sub examine*: i) si el tercero con interés directo en el resultado del proceso concurre al mismo mercado físico o electrónico que la parte demandante; y ii) si existió mala fe por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de solicitar a registro la marca nominativa SUPERTONE.

54. Al respecto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, se encuentra acreditado que el tercero con interés directo en el resultado del proceso concurre al mismo mercado que la parte demandante, puesto que, como se advierte de las facturas de venta visibles en los folios 29 a 32 del cuaderno núm. 2 del expediente del proceso, correspondiente al expediente administrativo núm. 08-010890, vende productos electrónicos, en especial parlantes y amplificadores.

55. Ahora bien, en cuanto la requisito de la mala fe, como presupuesto fáctico previsto para que se configure la competencia desleal, la Sala advierte que, la parte demandante señaló, en su demanda, que “[...] *Edwin Castro Ardila, es un comerciante que **trabaja en el mismo sector económico y por ello sabía de la existencia y***

⁴⁰ Cfr. Folios 331 a 333

⁴¹ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00448-00.

reputación de los productos de la marca SUPERTONE, clase 9ª, puesto **que pese a no ser cliente de Jaime Díaz, competían en el mismo mercado**, y cuando se enteró que la marca no estaba registrada, en lugar de informar a su colega y competidor, como haría un competidor honesto y desleal, solicitó el registro de la marca a su nombre, obrando contra la ética y lealtad comercial [...]”.

56. Asimismo, agregó que “[...] **el hecho de que Edwin Castro haya solicitado como marca el mismo signo que usaba su competidor** y para los mismos productos, en perjuicio de sus herederos, precisamente cuando su padre acababa de morir, y aprovechándose del error ajeno, **demuestra la mala fe** [...]”⁴².

57. Al respecto, la Sala considera que, la Constitución Política prevé la presunción de buena fe en el artículo 83 y, en consecuencia, que la mala fe debe ser probada, por lo que, no es de recibo el argumento de la parte demandante tendiente a acreditar la mala fe sobre la base de inferencias, como lo son que el tercero con interés directo en el resultado del proceso era competidor y trabajaba en el mismo sector que el señor Jaime Díaz Gutiérrez.

58. La Sala, respecto de la mala fe se, ha considerado que, sobre la base de pruebas que demostraban el conocimiento que tenía el solicitante de las marcas de un tercero⁴³:

*“[...] resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, **está probado que el señor Giovanni García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente**, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia.*

*En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanni García **Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación**, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. [...]” (Destacado de la Sala)*

⁴² Cfr. Folios 35 y 36

⁴³ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00448-00.

59. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 128-IP-2022 de 6 de octubre de 2023, analizó ⁴⁴[OBJ]:

“[...] Para probar la mala fe, en principio, basta probar ese conocimiento previo. [...]”

60. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la misma Interpretación Prejudicial citada *supra*, señaló algunos indicios que podrían dilucidar la existencia de mala fe en el registro de una marca. Por ejemplo, señaló que son indicios que el solicitante haya tenido conocimiento previo de que el signo que solicita es idéntico o similar al de un tercero, o que sea socio, distribuidor, comercializador o que por cualquier otra relación contractual tomó conocimiento del signo que el tercero utiliza.

61. En particular, la Interpretación Prejudicial mencionada consideró que:

“[...]Si el signo distintivo que utiliza el tercero en el extranjero es notorio o renombrado, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración esta circunstancia al momento de evaluar el conocimiento previo que acredita la mala fe. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era renombrado, posiblemente no sea necesario probar la existencia de relaciones previas entre el solicitante y el tercero. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era notorio, posiblemente baste probar que el solicitante formaba parte del sector pertinente o relevante (de fabricantes, distribuidores, comercializadores, clientes, consumidores, etc.) que debía conocer el signo notorio [...]”⁴⁵.

62. La Sala considera que, si bien los criterios citados *supra* son respecto de la prueba de la mala fe cuando se registra un signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, esos mismos criterios son extrapolables al caso *sub examine*, en el entendido que el conocimiento previo como requisito de la mala fe puede ser eximido de prueba directa, en el caso de marcas renombradas o notorias, ya que es en estos eventos en que se puede concluir que el solicitante debió conocer el signo del tercero.

63. En ese sentido, el hecho de que el tercero con interés directo en el resultado del proceso compita en un mismo sector y haya solicitado a registro un signo idéntico al usado previamente por el señor Jaime Díaz Gutiérrez y, luego de su fallecimiento, por la parte demandante, no es suficiente para poder inferir la mala fe y, en consecuencia,

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 128-IP-2022 de 6 de octubre de 2023.

⁴⁵ *Ibidem*



no es suficiente para concluir indicios razonables de que con el registro se pretendiera perpetrar, facilitar o concretar un acto de competencia desleal.

64. En el caso *sub examine*, si bien obra prueba en el expediente del proceso de que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es un comerciante del mismo sector económico, no hay prueba de que tenía conocimiento del signo SUPERTONE usado por el señor Jaime Díaz Gutiérrez y luego por la parte demandante. Asimismo, la Sala advierte que, tampoco hay pruebas que acrediten que el signo es notorio o renombrado por lo que no se considera que todos los competidores del sector tenían conocimiento del mismo.

65. En ese sentido, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales señalados *supra*, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, no se demostró el conocimiento previo por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, a se aportaron pruebas que permitan inferir que debió tener conocimiento previo, respecto del uso del signo que hacía el señor Jaime Díaz Gutiérrez.

66. De conformidad con lo expuesto, esta Sala considera que, en el caso *sub examine*, no existían indicios razonables de que la marca podía estar siendo solicitada para consolidar, perpetuar o facilitar, una conducta de competencia desleal consistente en un acto de confusión, o en cualquier otro acto de competencia desleal, comoquiera que no existen pruebas que permitan concluir la mala fe en el registro por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. En consecuencia, esta Sala considera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos para dar aplicación al artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Sobre los cargos de vulneración de los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política

67. Por último, la Sala advierte que la parte demandante fundamentó la violación de los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política, en que, la solicitud de registro de la marca nominativa SUPERTONE por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es una conducta desleal y perjudicial a los consumidores. Así, la parte demandante manifestó, frente al artículo 2 de la Constitución Política, que con

los actos administrativos acusados se vulneran los derechos adquiridos de la parte demandante a continuar su actividad comercial de manera libre, así como vulnera los derechos de los comerciantes a elegir los productos que conocen, ya que estos conocen que el signo SUPERTONE fue comercializado por el señor Jaime Díaz Gutiérrez.⁴⁶

68. En cuanto al artículo 13 de la Constitución Política, la parte demandante manifestó que el conceder el registro de la marca SUPERTONE al tercero con interés directo en el resultado del proceso y no a la parte demandante, los consumidores quedan privados del derecho a adquirir el producto que conocen y les genera confianza. Asimismo, se le impide a la parte demandante usar dicha marca, por lo que los productos comercializados legítimamente deben salir del mercado.

69. Por último, en cuanto al artículo 95 de la Constitución Política, adujo que dicho artículo “[...] pretende que Colombia sea una comunidad y que entre sus miembros reine la solidaridad, el respeto y la armonía, donde no abusen unos de otros y se aprovechen de sus errores. [...] Es claro que una marca no se adquiere por el uso, cosa que si ocurre con el nombre y la enseña comercial. Pero también es claro que cuando un comerciante, a sabiendas de la omisión de su competidor se aprovecha de ella para causarle un daño, está irrespetando los derechos ajenos, que son los del competidor y los consumidores [...]”⁴⁷.

70. Al respecto, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política, comoquiera que los argumentos de competencia desleal y riesgo a los consumidores quedaron desvirtuados con las consideraciones señaladas en acápites *supra*; así las cosas, la concesión del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia.

Conclusión

71. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca nominativa SUPERTONE, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la

⁴⁶ Cfr. Folio 54

⁴⁷ Cfr. Folio 56



Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir prueba de la mala fe en la solicitud por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, lo que deriva en que no existan indicios razonables que permitan concluir que la solicitud se realizó con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

72. Por lo anteriormente expuesto, Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca nominativa SUPERTONE no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000.

73. Así las cosas, no se encuentra la vulneración de lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de los artículos 2, 13 y 95 de la Constitución Política y, en ese sentido, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núm. 62991 de 29 de mayo de 2009, 42235 de 26 de agosto de 2009, y 66468 de 23 de diciembre de 2009, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

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

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas 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 previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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