

# **EL CASO DE LA MARCA LOUIS VUITTON EN COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL**

**Por Natalia Tobón**

El ciudadano francés que adquiere legítimamente una marca en Francia goza “por ese solo hecho” de la protección de sus derechos en Colombia y viceversa.

Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de Colombia<sup>1</sup>, al casar una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso iniciado por el titular francés de la marca LOUIS VUITTON.

La Corte dio plena aplicación a la Convención sobre propiedad industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, Convención que durante décadas fue interpretada por las autoridades administrativas y judiciales colombianas a la luz del principio de la territorialidad.

La Corte señaló textualmente que el principio de la territorialidad de las marcas “ha cedido en cuanto a su fuerza por la celebración de tratados como la Convención de París que prevé la protección de una marca notoriamente conocida y el Convenio celebrado entre Francia y Colombia en 1901 para proteger la propiedad industrial”.

El más alto tribunal de la justicia ordinaria de Colombia llegó a dicha conclusión luego de examinar el contenido de la Convención Colombo Francesa bajo las reglas de interpretación de los convenios internacionales señaladas por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, las normas internas vigentes en Colombia para la época en que se firmó la Convención y los retos comerciales que impone el siglo XXI.

A continuación vamos a esbozar algunos apartes de la sentencia mencionada.

## **1. El problema jurídico**

El problema jurídico fundamental en el caso LOUIS VUITTON fue determinar el alcance que se le debe dar a la Convención suscrita entre Colombia y Francia para proteger los derechos de propiedad industrial el 4 de septiembre de 1901, aprobada en Colombia por Decreto 597 de 1904.

## **2. Contenido de la Convención**

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia. Expediente 5950. Febrero 8 de 2002.

Colombia y Francia suscribieron el 4 de septiembre de 1901 una convención sobre propiedad industrial la cual fue aprobada por Decreto 597 de 1904, cuyo texto parcial es el siguiente:

Artículo 1: Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, en cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de origen”.

Artículo 2: Para asegurarse de la protección garantizada en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro estado no necesitan establecer su residencia o representación mercantil en el país cuya protección reclame; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país”.

Artículo 3: La presente Convención es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia, por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres.

Artículo 4: Los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos no necesitan de depósito para quedar protegidos en los dos Estados.

### **3. Hechos**

En 1854 el señor LOUIS VUITTON estableció en Paris un taller y un almacén que llevaba su nombre y que tenía por objeto la venta y fabricación de maletas y artículos de viaje.

En atención al éxito obtenido con su marca, LOUIS VUITTON y sus herederos abrieron almacenes en otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Japón.

Desde hace décadas la marca ha estado registrada en Francia en la clase 18 y los productos que se identifican con ella se consideran los más afamados en su género.

Como en 1974 los titulares franceses de la marca no la habían registrado en Colombia, un individuo, ajeno a la sociedad francesa LOUIS VUITTON, solicitó ante la Oficina de Marcas y Patentes de Colombia el registro de la misma para amparar productos comprendidos en la clase 18, petición que le fue concedida en 1978.

En 1986 la sociedad francesa LOUIS VUITTON solicitó ante los jueces civiles del circuito que se dispusiera la cancelación de la marca a nombre del titular colombiano, proceso que culminó en febrero 1993 a favor del titular francés de la marca LOUIS VUITTON.

El demandado interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien revocó en julio de 1993 la sentencia del Juez Civil del Circuito.

#### **4. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá**

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia del Juez Civil del Circuito porque en su opinión, la Convención debía interpretarse con un criterio estricto de territorialidad.

Según el Tribunal, cuando Colombia y Francia pactaron la Convención de 1901 en manera alguna acordaron imponer la extraterritorialidad de los derechos relacionados con la propiedad industrial .

En otras palabras, “Si bien el objeto de los dos estados contratantes (al suscribir la Convención Colombo Francesa) fue facilitar las relaciones comerciales entre los mismos y proteger a los ciudadanos de uno y otro, en el territorio extranjero, respecto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos y nombres de comercio y fábrica, sin que sea necesario establecer domicilio, residencia o representación mercantil en el país donde se reclama la protección, quien así lo pretende está obligado a someterse a las condiciones y formalidades de las leyes gobernadoras de la materia en el país donde se solicita el amparo”, explicó el Tribunal.

“La circunstancia de que la mencionada convención Colombo-Francesa haya tenido como filosofía facilitar las relaciones comerciales entre los dos Estados no lo está eximiendo de la obligación de cumplir con la obligación de registrarse en la oficina de propiedad Industrial, concretamente en el caso de los franceses en Colombia” finalizó el Tribunal.

#### **5. La demanda de casación de LOUIS VUITTON**

La sociedad francesa LOUIS VUITTON interpuso recurso de casación de la sentencia del Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia bajo el entendido de que dicho fallo vulneraba el preámbulo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención sobre propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia en 1901.

El demandante también acusó la sentencia del Tribunal por violar los artículos 9 y 93 de la Constitución Política así como los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los Tratados<sup>2</sup>, 27, 28, 30 y 32 del Código Civil y otros artículos del Código de Comercio.

---

<sup>2</sup> Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena de 1969

Artículo 31. Regla general de interpretación.

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
  - a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado
  - b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
  - a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones

## 6. Tesis de la sociedad francesa LOUIS VUITTON

La sociedad francesa sostuvo durante todo el proceso que en virtud de la Convención Colombo Francesa de 1901 los franceses tenían derecho de exigir a las autoridades administrativas y judiciales colombianas la protección de las marcas legítimamente adquiridas en Francia.

La sociedad sustentó esta afirmación en los tres métodos fundamentales de interpretación jurídica establecidos tanto en la legislación interna colombiana como en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados, a saber: gramatical, sistemático, teleológico o finalista.

### *a. Método Gramatical*

Este método de interpretación jurídica se encuentra consagrado en los artículos 27 y 28 del Código Civil Colombiano y en el numeral 1º del artículo 31 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de Tratados.

En su opinión, sólo si se desconoce el sentido literal de la Convención Colombo Francesa de 1901, “se puede concluir que la Convención no establece los derechos de los industriales y comerciantes franceses que hayan adquirido legítimamente las prerrogativas sobre una marca en Francia a la protección de la misma en Colombia sin necesidad de cumplir con los requisitos de adquisición de marcas”.

En ese orden de ideas, la sociedad LOUIS VUITTON consideraba que, el ciudadano francés que adquiere legítimamente una marca en Francia goza “por ese solo hecho” de la protección de sus derechos en Colombia y viceversa, salvo en el evento en que en Colombia se rehúse el registro efectuado en Francia por motivos de orden público, moral o buenas costumbres.

### *b. Método sistemático*

Según el demandante, éste método que se encuentra previsto en el artículo 30 del Código Civil y el 31 de la Convención de Viena, ordena al interprete consultar el contexto de la ley o del tratado para determinar el sentido de las normas aplicables a casos particulares, motivo por el cual no es correcto “seleccionar injustificadamente una de las

---

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado:

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

Artículo 32. Medios de interpretación complementarios

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

disposiciones de un tratado y aplicarla aisladamente, sin tener en cuenta los demás mandatos del mismo tratado”.

Para LOUIS VUITTON el artículo 1° de la Convención “establece sin ambigüedad alguna la igualdad de derechos entre los franceses y colombianos en relación con la protección de marcas” y que el artículo 4 “establece la extraterritorialidad de los derechos adquiridos en uno de los estados contratantes en relación con los nombres mercantiles, razones de comercio y rótulos ya que no es necesario su depósito previo en el Estado de origen por parte de quien pretende la protección en el otro estado”.

### *c. Método teleológico*

Se trata de un método de interpretación jurídica que atiende al objeto o fin del tratado y a la interpretación de buena fe del mismo. Según la sociedad LOUIS VUITTON, el preámbulo de la Convención de 1901 establece que su fin es facilitar o hacer más expeditas las transacciones comerciales que se realizaran entre los dos países contratantes, especialmente en cuanto hace referencia a la protección de la propiedad industrial, siendo fundamental para lograr ese objetivo la eliminación del obstáculo más importante para su realización eficaz: la separación tajante de ordenamientos legales nacionales.

## **7. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia**

### *a. Acercamiento al tema de las marcas*

La Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que las marcas desempeñan las siguientes funciones:

- Indicar el origen empresarial de los productos o servicios
- Proteger a empresarios de terceros que pudieran aprovecharse de su capacidad y esfuerzo, así como del prestigio de sus productos o servicios
- Proteger a los consumidores garantizando la originalidad y la autenticidad de los productos que adquieren
- Servir de instrumento de publicidad de los bienes pues la marca en gran medida forja el éxito del producto en el mercader por cuanto es ella por si misma, dado el *sales appeal* o *selling power* que posee, se constituye en un instrumento adecuado para la atracción de la clientela.

### *b. Legislación marcaria al momento de la convención (1901)*

Para la Corte “sin duda el Decreto 217 de 1900, como legislación nacional referente para cuando se celebró el tratado colombo francés objeto de examen (1901), constituye la *ratio legis* para la interpretación de dicho acuerdo”.

El Decreto 217 de 1900 en su artículo 7° decía:

“El individuo o compañía que primero haga uso de una Marca de Fábrica o de Comercio, es el único que tiene derecho a adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma Marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuere una misma, el primero que haya solicitado el registro en la oficina respectiva”.

De la cita se deduce que para la época en que se firmó al Convención Colombo Francesa de 1901 lo que confería la propiedad sobre una marca era la posesión material y no el registro.

Si para el momento en que se firmó la Convención no se exigía el registro para la protección de una marca, la Corte determinó que no tenía sentido exigirlo ahora.

### *c. El fallo*

i) En el fallo se advirtió que “si para la época en que se celebró el tratado lo que confería la propiedad sobre la marca era la posesión material y no el registro, el artículo 3° (de la Convención de 1901) no puede entenderse de manera distinta a la propuesta, es decir, que por virtud del acuerdo el titular del derecho sobre una marca legítimamente adquirida en Francia, goza de protección en Colombia”.

ii) Además del análisis histórico de las normas vigentes al momento de la celebración de la Convención entre Colombia y Francia, la Corte se refirió al método de interpretación jurídica según el cual las normas han de ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad histórica del momento en que han de ser aplicadas y concluyó que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no estaba acorde con la realidad política y económica del mundo actual.

En efecto, la Corte explicó que el principio de la territorialidad de las marcas, según el cual una marca registrada sólo está protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada, debe ser aplicado con menos rigor debido a las circunstancias económicas y comerciales del mundo actual.

El llamado “proceso de globalización y la liberalización comercial han producido una fractura del principio de territorialidad, que es de algún modo el que guía la interpretación del tribunal, como faro orientador de la protección jurídica de la marca”, porque esa interpretación tan restringida es la que ha permitido en muchos países “la piratería de marcas para ‘criar en nido ajeno’”.

“De ahí que para atacar ese nefasto comportamiento se haya abierto paso la instauración de un derecho marcario que acorde con ese mundo global ofrezca protección allende las fronteras, como sucede, a simple modo de ejemplo, con el Convenio de la Unión de París, mediante el cual se procura la protección internacional de la marca y del derecho de propiedad industrial en general, mediante el “derecho de prioridad” y la “protección de una marca notoriamente conocida”.

iii) “El tenor literal de la Convención, visto desde la perspectiva histórica de la legislación vigente para el momento de su perfeccionamiento y ratificación, años 1901 y 1904, respectivamente, así como el entorno económico actual, pues las normas necesariamente tienen que interpretarse de acuerdo con la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, ofrece válidamente una proyección de extraterritorialidad, a partir de la cual se tiene que otorgar la tutela reclamada, pues de no ser así se estaría negando la eficacia del tratado porque no obstante su vigencia sus normas estarían en incapacidad de comprender casos como el que hoy ocupa la atención de la Corte, que no es de los del primer día del siglo XX, sino uno de los más palpitantes del mercado cien años después”.

En conclusión, la Corte casó la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de la marca LOUIS VUITTON.