



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00084-00

Referencia. Acción de nulidad relativa

Actor: RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ

TESIS: EL ACTOR NO PUEDE Oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultados del proceso ostenta sobre la marca cuestionada "PACHO GALÁN", el cual fue solicitado ante la SIC en el año 2008, anualidad para la cual la parte demandante no acreditó haber usado de forma anterior, continua, regular y efectiva el nombre comercial "ORQUESTA PACHO GALÁN".

LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE PROPIO "PACHO GALÁN" RECAE RESPECTO DEL RECONOCIDO ARTISTA MUSICAL, FRANCISCO GALÁN, YA QUE ÉSTE ERA EL SEUDÓNIMO BAJO EL CUAL ERA CONOCIDO Y, POR LO TANTO, SUS HEREDEROS SON QUIENES OSTENTAN DERECHOS RESPECTO DE DICHA DENOMINACIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el



artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina², tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 6676 de 8 de febrero de 2010, "***Por la cual se decide una solicitud de registro marcario***"; y 05607 de 9 de febrero de 2011, "***Por la cual se decide una revocatoria directa***", expedidas por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio³.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 24 de noviembre de 2008 el señor **ARMANDO ANTONIO GALÁN VALENCIA**, presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "**PACHO GALÁN**" para identificar servicios comprendidos en la clase 41⁴ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁵ y que, posteriormente, dicha solicitud fue cedida a favor de la sociedad la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA.**

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

² En adelante Decisión 486.

³ En adelante SIC.

⁴La marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: "[...] *Prestación de los servicios musicales de la orquesta de pacho Galán Big Bond. Estimular, promover, fomentar el estudio, la práctica y la divulgación del patrimonio musical del maestro Francisco Galán Blanco Pacho Galán, organización de eventos [...]*".

⁵ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era titular del nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" previamente registrado en la misma clase. No obstante, fue inadmitida por no cumplir con los requisitos legales de presentación oportuna y pago de la tasa correspondiente.

3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 6676 de 2010, la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo mixto "**PACHO GALÁN**", para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º- Manifestó que la citada sociedad solicitó la corrección de la decisión inicial, por cuanto encontró un error mecanográfico cometido tanto en los servicios amparados de la marca, como en su nombre, siendo resuelto por la SIC de manera favorable a través de la Resolución núm. 05607 de 2011, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 135 de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto dicha entidad concedió



el registro del signo mixto "**PACHO GALÁN**", obviando que él es el titular del nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**".

Adujo que la expresión objeto de controversia carece de distintividad, así como de aptitud que la haga diferenciarse en el mercado, por cuanto tiene los mismos elementos y configuración gráfica de su nombre comercial, el cual ha sido utilizado por muchos años.

Señaló que la SIC incurrió en falsa motivación al expedir los actos administrativos acusados, por cuanto al conceder el registro de la marca "**PACHO GALÁN**", indicó que no estaba incurso en alguna causal de irregistrabilidad.

Explicó que el establecimiento de comercio "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" fue registrado en la Cámara de Comercio de Barranquilla por **ALI PÉREZ CAMACHO** el 16 de diciembre de 1992, bajo la matrícula inmobiliaria 165.595.

Anotó que desde que se produjo la muerte del fundador de la orquesta **PACHO GALÁN**, dicha orquesta siguió actuando tanto en Colombia como internacionalmente, bajo la dirección del señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, quien siempre trabajó de manera mancomunada con el



maestro **FRANCISCO GALÁN BLANCO**; y que una vez el señor **PÉREZ CAMACHO** falleció, ésta continuó funcionando en cabeza de él desde el 18 de noviembre de 2005.

Que, muy a pesar del nombre comercial que vienen utilizando desde dicha fecha, el señor **ARMANDO ANTONIO GALÁN VALENCIA** registró como marca el signo "**PACHO GALÁN**", que resulta, a su juicio, similarmente confundible con su signo "**ORQUESTA PACHO GALÁN**".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que concedió el registro de la marca cuestionada por cuanto cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones marcarias legales vigentes.

Señaló que el hecho de obtener el depósito de un nombre comercial no es suficiente para denegar el registro de la marca cuestionada "**PACHO GALÁN**", toda vez que éste únicamente opera como una presunción legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezó a utilizar el nombre.



Alegó que quien alegue derechos respecto de un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito de éste justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo.

Que al haber presentado de manera extemporánea la oposición en contra del registro de la marca cuestionada, generó que la misma no haya podido ser tomada en cuenta, por lo que no se encontraba en la facultad de denegar su concesión con base en el nombre comercial del que el actor alega ser titular.

II.-2. La sociedad **PACHO GALÁN BIG BANG LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

Indicó que los únicos que han hecho uso de la expresión **PACHO GALÁN** han sido ellos, como descendientes (hijos y nietos) del señor **FRANCISCO GALÁN**, fundador de la orquesta **PACHO GALÁN**, quien, además, fue compositor, cantante y creador de ritmos musicales desde los años 20.



Aseguró que el señor **ALI PÉREZ CAMACHO** ingresó a la orquesta del señor **FRANCISCO GALÁN** en el año 1963 como vocalista; y que, posteriormente, en el año 1980 pasó a ser mánager de ésta, sin que en ningún momento se le transfirieran los derechos de los que ellos eran propietarios, sino que, por función de su cargo, el señor **PÉREZ CAMACHO** firmaba diferentes contratos a nombre de la orquesta, autorizaba grabaciones de discos y en general cualquier actuación pública y privada en la que fuera necesaria la representación comercial de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**.

Explicó que, a pesar del fallecimiento del señor **FRANCISCO GALÁN**, el ciudadano **PÉREZ CAMACHO** continuó siendo el manager de la orquesta y que la dirección de ésta fue asumida por el señor **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI**, hijo de **FRANCISCO GALÁN**.

Mencionó que, de manera abusiva, el señor **PÉREZ CAMACHO** registró el establecimiento de comercio **ORQUESTA PACHO GALÁN** a su nombre ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, sin contar con algún tipo de autorización por parte de los herederos de **FRANCISCO GALÁN**, a sabiendas de que ni la orquesta ni el nombre que representa eran de su propiedad.



Que en este caso no se está hablando de una persona cualquiera, sino de un artista que construyó su nombre, imagen y estilo propio, por lo que el primero en hacer uso del nombre **PACHO GALÁN** fue precisamente el mismo **FRANCISCO GALÁN**, ya que éste era su seudónimo y como era reconocido en el mundo de la música, el cual fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI** y **FRANCISCO MANUEL GALÁN GRAVINI**.

Que sus herederos decidieron registrar la marca "**PACHO GALÁN**", por ser un producto que identifica a su consumidor con un estilo propio, que da una impronta particular y que no existe nadie igual, lo cual también los protege para que terceros no comercialicen la herencia y legado que les dio el señor **FRANCISCO GALÁN**.

Puso de presente que ellos como herederos del señor **FRANCISCO GALÁN** desde el año 2009 han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación al señor **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ** y sus hermanos, por los delitos de usurpación marcaria e infracción a los derechos patrimoniales de autor, por cuanto el actor comercializa y explota las obras musicales del señor **FRANCISCO** o **PACHO GALÁN**, sin los permisos de ley que debe solicitar a la familia Galán.



Propuso la excepción que denominó "*caducidad de la acción*", comoquiera que la acción procedente no es la de nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho y, por lo tanto, la demanda debía presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la Resolución núm. 6676 de 2010, lo cual, no ocurrió en el caso *sub examine*.

Solicitó declarar la nulidad del registro de la matrícula mercantil 165596 de 16 de diciembre de 1992, concedida al señor **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO**, el cual fue posteriormente adjudicado a sus herederos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de 18 de febrero de 2022, el Despacho sustanciador se abstuvo de decidir sobre la excepción denominada "*caducidad de la acción*", formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, debido a que ésta no se encontraba enlistada en el artículo 100 del CGP.

Posteriormente, de conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁶, el 28 de marzo de 2022 se llevó a cabo la

⁶ En adelante CPACA.



audiencia inicial, a la cual asistieron el señor **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ**, en su calidad de parte actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, la sociedad **PACHO GALÁN BIG BAND LTDA**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes e intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 6676 de 8 de febrero de 2010 y 05607 de 9 de febrero de 2011** fueron falsamente motivadas por la SIC y si vulneran lo establecido en los artículos 2º y 58 de la Constitución



Política; 603, 606, 607 y 610 del Código de Comercio y 135 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- El actor insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, señaló que la marca cuestionada fue otorgada a pesar de



que presentaba similitudes con el nombre comercial del cual es propietario, que ha venido haciendo uso constante desde la fecha previa a la solicitud de registro de dicha marca.

IV.2.- La sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que el derecho al uso exclusivo y excluyente de una marca se obtiene a partir del registro efectuado ante la SIC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486.

Explicó que el nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**", otorgado al señor **RICARDO PÉREZ**, no cumple con el objeto social como lo es identificar a un establecimiento de comercio para que el signo que se vea en el lugar donde ejerce su objeto comercial sea perceptible por el sentido de la vista; y que el depósito del nombre comercial no concede derecho alguno, como sí lo hace el registro de una marca.

Que no es cierto y que carece de toda realidad que la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, a la muerte de **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO**, haya seguido funcionando en cabeza del señor **RICARDO PÉREZ CHÁVEZ**, pues éste fungió fue como manager de dicha agrupación.



Mencionó que una vez fallecido el señor **PÉREZ CAMACHO** sus descendientes se adjudican la Orquesta Pacho Galán de manera arbitraria con la renovación de la matrícula mercantil con la firma del fallecido tres años después de la muerte de éste.

Expresó que lo que ha hecho el señor **RICARDO PÉREZ CHÁVEZ** es aprovecharse de la reputación ajena del maestro Pacho Galán y explotar su obra, pues con ese nombre comercial consigue a desapercibidos contratistas para que los contraten, utilizando sin autorización la marca "**PACHO GALÁN**", de su propiedad, en forma fraudulenta y engañosa con el propósito de confundir, desviar la clientela y obtener provecho de la buena fe de los seguidores del maestro Pacho Galán y su orquesta, causándoles graves perjuicios de tipo económico y moral, representados básicamente en la disminución de la clientela, además de anunciar públicamente el uso de la marca "**PACHO GALÁN**" en portafolios de servicios, afiches, publicidad en redes sociales, periódicos y medios de comunicación.

IV.3.- La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda. Al respecto, sostuvo que la marca cuestionada "**PACHO GALÁN**" tenía la vocación para ser registrada, al no estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486.



IV.4.- El agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-379, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, anotó que la marca cuestionada "**PACHO GALÁN**" cuenta con suficientes elementos que permiten su diferenciación en el mercado sin casuar riesgo de confusión.

Arguyó que la marca "**PACHO GALÁN**" tiene la distintividad necesaria para que sea identificable frente a los servicios que ampara en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que el consumidor puede diferenciar a primera vista que se trata de una marca distintiva.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos⁷:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020150008400 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

⁷ Proceso 231-IP-2022.



SEGUNDO: *La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023.*

TERCERO: *Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

CUARTO: *Disponer el archivo del expediente [...]”.*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultados del proceso, de conformidad con lo ordenado por el Despacho Sustanciador mediante auto de 18 de febrero de 2022⁸, en el que se dispuso lo siguiente:

*“[...] En el asunto objeto de estudio, el apoderado del tercero con interés directo en las resultados del proceso, en su escrito de intervención, formuló como excepción previa la “**caducidad de la acción**”, excepción esta que, como quedó visto, no está enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso. [...]”.*

Ahora bien, el tercero con interés directo en las resultados del proceso formuló la excepción denominada “*caducidad de la acción de nulidad relativa*”, por cuanto estimó que la demanda fue promovida de manera

⁸ Índice 72 del expediente digital.



extemporánea, toda vez que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y ésta se instauró cuando ya habían fenecido los cuatro (4) meses que establece el artículo 138 del CPACA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado **CONCEDE** un registro marcario, éste es enjuiciable mediante la acción de nulidad⁹, de conformidad con el artículo 172¹⁰ de la Decisión 486 y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del CPACA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario¹¹.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de *nulidad relativa* y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término que no se encuentra vencido en el presente caso porque la **Resolución núm. 5607 de 9 de febrero de 2011, “Por la cual se decide una revocatoria directa”**, a través de la cual se agotó la vía gubernativa que culminó con la concesión del registro

⁹ Relativa o absoluta.

¹⁰ “[...] **Artículo 172-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, **la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe**. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]” (Destacado fuera de texto).

¹¹ Criterio reiterado, entre otras, en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).



de la marca mixta "**PACHO GALÁN**", se notificó el 17 de febrero de 2011¹² y la demanda se presentó el 4 de febrero de 2015¹³.

Por lo tanto, no prospera la excepción propuesta el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte resolutive de esta providencia.

Precisado lo anterior, se tiene que SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 6676 de 8 de febrero de 2010 y 5607 de 9 de febrero de 2011**, concedió el registro de la marca mixta solicitada, "**PACHO GALÁN**" a la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA**, para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: "*[...] Prestación de los servicios musicales de la orquesta de pacho Galán Big Bond. Estimular, promover, fomentar el estudio, la práctica y la divulgación del patrimonio musical del maestro Francisco Galán Blanco Pacho Galán, organización de eventos [...]*".

¹² Folio 7 del cuaderno físico núm. 1.

¹³ Folio 149 del cuaderno físico núm. 1.



A juicio del actor, la SIC concedió el registro como marca del signo mixto "**PACHO GALÁN**", obviando que él es el titular del nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**".

Explicó que el establecimiento de comercio "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" fue registrado en la Cámara de Comercio de Barranquilla por **ALI PÉREZ CAMACHO** el 16 de diciembre de 1992, bajo la matrícula inmobiliaria 165.595.

Anotó que desde que se produjo la muerte del fundador de la orquesta **PACHO GALÁN**, dicha orquesta siguió actuando tanto en Colombia como internacionalmente, bajo la dirección del señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, quien siempre trabajó de manera mancomunada con el maestro **FRANCISCO GALÁN BLANCO**; y que una vez el señor **PÉREZ CAMACHO** falleció, ésta continuó funcionando en cabeza de él desde el 18 de noviembre de 2005.

Por su parte, la SIC mencionó que el hecho de obtener el depósito de un nombre comercial no es suficiente para denegar el registro de la marca cuestionada "**PACHO GALÁN**", toda vez que éste únicamente opera como una presunción legal respecto de la fecha desde la cual se entiende que empezó a utilizar el nombre.



Adujo que quien alegue derechos respecto de un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito de éste justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo.

La sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que los únicos que han hecho uso de la expresión **PACHO GALÁN** han sido ellos, como descendientes (hijos y nietos) del señor **FRANCISCO GALÁN**, fundador de la orquesta **PACHO GALÁN**, quien, además, fue compositor, cantante y creador de ritmos musicales desde los años 20.

Aseguró que el señor **ALI PÉREZ CAMACHO** ingresó a la orquesta del señor **FRANCISCO GALÁN** en el año 1963 como vocalista y que, posteriormente, en el año 1980 pasó a ser mánager de ésta, sin que en ningún momento se le transfirieran los derechos de los que ellos eran propietarios, sino que, por funciones de su cargo, el señor **PÉREZ CAMACHO** firmaba diferentes contratos a nombre de la orquesta, autorizaba grabaciones de discos y en general cualquier



actuación pública y privada en la que fuera necesaria la representación comercial de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**.

Explicó que, a pesar del fallecimiento del señor **FRANCISCO GALÁN**, el ciudadano **PÉREZ CAMACHO** continuó siendo el manager de la orquesta; y que la dirección de ésta fue asumida por el señor **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI**, hijo de **FRANCISCO GALÁN**.

Mencionó que, de manera abusiva, el señor **PÉREZ CAMACHO** registró el establecimiento de comercio **ORQUESTA PACHO GALÁN** a su nombre ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, sin contar con algún tipo de autorización por parte de los herederos de **FRANCISCO GALÁN**, a sabiendas de que la orquesta ni el nombre que representa eran de su propiedad.

Que en este caso no se está hablando de una persona cualquiera, sino de un artista que construyó su nombre, imagen y estilo propio, por lo que el primero en hacer uso del nombre **PACHO GALÁN**, fue precisamente el mismo **FRANCISCO GALÁN**, ya que éste era su seudónimo y como era reconocido en el mundo de la música, el cual fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI** y **FRANCISCO MANUEL GALÁN GRAVINI**.



El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 231-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-2022, en la que se interpretó el artículo 135 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 135 *ibidem*, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca cuestionada “**PACHO GALÁN**” es similar a su nombre comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”, es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, el cual está prevista en el artículo 136, *ibidem*¹⁴.

En efecto, la demandante argumentó que en el caso *sub examine* la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “**PACHO GALÁN**”, obviando que él es el titular del nombre comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 *ibidem*, se excluye del problema jurídico a resolver¹⁵, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca y, además, se incluye el artículo 136, literal b), *ibidem*, toda vez que en el mismo se debate la presunta confundibilidad de la marca cuestionada frente al nombre comercial del que el actor alega ser titular.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente:

Decisión 486.

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

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; [...]"

Previo a determinar si la marca cuestionada resulta similarmente confundible con el nombre comercial del actor, es del caso abordar la forma de adquisición de los derechos sobre éste.

El nombre comercial se encuentra regulado en el artículo 190 y siguientes de la Decisión 486, y ha sido definido como:

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



"[...] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil [...]".

Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, *"[...] El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa [...]"*.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencia¹⁶ y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser *"[...] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue [...]"*.

Frente a este asunto, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 2016¹⁷, en la que se precisó, con

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González.



fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

*a. **El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.** Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.*

*b. **De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.** El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:*

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro."¹⁸

¹⁸ Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.



c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

(...)

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.[...]” (Destacado fuera de texto)

En consecuencia, se insiste, que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su **uso real, efectivo y constante** con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre



comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, el actor era el titular del nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**".

De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales:

- Copia de la Resolución núm. 22538 de 30 de abril de 2009, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se otorgó el depósito de la enseña comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" al señor **RICARDO ALI PÉREZ**¹⁹.
- Copia de la Resolución núm. 59886 de 25 de noviembre de 2009, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC, por la cual se otorgó el depósito del nombre comercial "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" al señor **RICARDO ALI PÉREZ**²⁰.
- Copia de la Escritura Pública núm. 0052 de 19 de enero de 2009, expedida por la Notaría 8º de Barranquilla, mediante la cual el señor

¹⁹ Folio 8 del cuaderno físico núm. 1.

²⁰ Folio 12 del cuaderno físico núm. 1.



RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ protocolizó como documento “E/ logotipo de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**”²¹.

- Copia de la Escritura Pública núm. 1157 de 22 de agosto de 2012, expedida por la Notaría 11 de Barranquilla, mediante la cual se protocolizó la compraventa de la enseña comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**” por parte de **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ** a la sociedad **ORQUESTA PACHO GALÁN EN COMANDITA SIMPLE**²².

- Copia de la declaración de renta correspondiente al año 2009 por parte de la sociedad **ORQUESTA PACHO GALÁN EN COMANDITA SIMPLE**²³.

- Copia del Certificado Especial expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, mediante la cual certifica que el señor **ALI ANTONIO PÉREZ CAMACHO**, se registró ante dicha entidad bajo la matrícula núm. 165595 el 16 de diciembre de 1992, en la que figura, además, como propietario del establecimiento de comercio “**ORQUESTA PACHO GALÁN**” ubicado en la Calle 51 # 17-08 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico²⁴.

²¹ Folios 15 a 18 del cuaderno físico núm. 1.

²² Folios 19 a 21 del cuaderno físico núm. 1.

²³ Folio 28 del cuaderno físico núm. 1.

²⁴ Folio 29 del cuaderno físico núm. 1.



- 23 copias de los formularios de renovación de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, correspondientes tanto de la sociedad **ORQUESTA PACHO GALÁN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE**, como del establecimiento de comercio **ORQUESTA PACHO GALÁN**, de propiedad del señor **ALI ANTONIO PÉREZ CAMACHO**, para los años 2009 a 2012 y 1992, 1993, 1994, 1997, 2005, 2008 respectivamente²⁵.

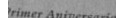
Cabe señalar que algunos formularios de renovación se encuentran con fechas ilegibles.

- Artículos de prensa del periódico El Heraldó, de fechas 29 de septiembre de 1995, 19 de noviembre de 2005, 20 de noviembre de ese año, 7 de abril de 2006, 6 de agosto de 2006, 26 de octubre de dicha anualidad, 4 de marzo de 2007, en las que se evidencia lo siguiente²⁶:

²⁵ Folio 31 (vuelto) a 52 del cuaderno físico núm. 1.

²⁶ Folios 55 a 79 del cuaderno físico núm. 1.

Actor: RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ



**Orquesta de Pacho Galán:
La leyenda continúa**

Por FAUSTO PÉREZ V.

Para conmemorar los cien años del natalicio del inolvidable compositor y músico soledño, Francisco

la Fronde
RESTAURANTE

¿Todavía no has disfrutado de nuestros exquisitos manjares?
•Asados •Comidas Típicas, Criollas y a la Carta
Cra. 60 N°68-22
Domicilios: 3693785-3693786
ATENDEMOS TODA CLASE DE EVENTOS

VSD

BARRANQUILLA, ABRIL 7 DE 2006



Pacho Pérez, acompañado en tarima por su hermano Roger y el periodista Armando Galán.

de la orquesta. Dentro de los preparativos del gran homenaje se hará una serie de presentaciones con orquestas y cantantes que alternaron con la agrupación. Entre ellas estarán la Billo's Caracas Boys y Los Melódicos de Venezuela. Pacho Pérez fue el intérprete del último gran éxito de la orquesta. Su título es 'Na tambó'. Pacho, que hizo parte de agrupaciones de gran popularidad como La Bocana y Los Hermanos Martelo, es considerado

como uno de los vocalistas con mejor dicción en nuestro medio. "Por su talento merece mejor suerte", dijo de él, Juan Piña. Algunos de los cantos grabados por Pacho Pérez son 'Las cosas de la vida', 'Que toque Rufo' y 'El perro negro'. Pacho Pérez y la orquesta de Pacho Galán estarán en la fiesta que el empresario Enrique Chapman le ofrecerá el 8 de abril a Barranquilla.

Noche de estrellas en homenaje a Pacho

Hoy en el Amira De la Rosa, a partir de las ocho, varios artistas costeños se unen para cantar los más grandes éxitos del maestro soledño.

Por ZORAILDA NORIEGA C.
Joe Arroyo, Jorge Oñate, Juan Carlos Coronel, Checo Acosta, Willie Calderón y Alci Acosta son algunos de los artistas que se han unido en el homenaje que se le rendirá al inolvidable músico Pacho Galán con motivo de su 100 años de natalicio.

Todos ellos estarán en el escenario interpretando algunas de las composiciones del maestro soledño, en espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Amira De la Rosa a partir de las ocho de la noche.

La orquesta de Pacho Galán, integrada hoy por una nueva generación de músicos aunque, todavía en el piano sigue Rodolfo García, uno de los más veteranos de la agrupación, estará dirigida por Armando Galán, hijo del maestro, quien por muchos años fue el principal trompetista.

El público podrá disfrutar algunos de los más sonados éxitos que grabó la orquesta en

JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2006



En el número que se encuentra en circulación, la revista Cromas publica esta fotografía de la orquesta de Pacho Galán en sus inicios en homenaje al maestro soledño en el centenario de su natalicio.

maestro fallecido hace 19 años.

El tema instrumental 'Atlántico' que hizo famoso Pacho Galán, autor de los arreglos: 'Cójame la cola', 'Así me gusta', 'Boquita salá', 'La butifarra', y 'El brazalete' figuran también en el repertorio seleccionado para esta noche.

"Recuerdo que el primer baile que amenizó la orquesta fue el 9 de noviembre de 1955 en el Club Cartagena cuando éste centro social quedaba al frente del Parque Once de Noviembre. Era la fiebre del merecumbé. Esa noche, que estuvimos alternando con la orquesta de Lucho Bermúdez, asistió el maes-

tro Agustín Lara, quien luego de presenciar nuestro show nos felicitó", apuntó Armando, quien en la actualidad es docente en la facultad de música de la Universidad del Atlántico.

Precisamente muchos de los músicos que integran la agrupación —que cuenta además de la base, con tres saxos, tres trompetas y dos trombones— son alumnos suyos.

Durante el concierto no solamente habrá música en vivo, sino quien la baile.

El Ballet de Gloria Peña ha montado para este gran homenaje una coreografía especial

que se desarrollará a son del merecumbé, uno de los diez ritmos con sabor costeño que creó el inolvidable Pacho, a quien Soledad, la tierra que lo vio nacer, alista una versión más del Festival del Merecumbé, y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo prosigue en la finalización de una escultura para perpetuar la imagen del maestro.

El nuevo formato de la Orquesta de Pacho Galán

Por ZORAILDA NORIEGA C.

El 26 de octubre del año pasado, durante la gran noche que en el Teatro Amira De la Rosa se le rindió un homenaje póstumo en los 100 años del natalicio de Pacho Galán, fue sin duda el resurgimiento de la orquesta que lleva el nombre del consagrado creador del merecumbé.

Tras su poca aparición en el panorama nacional, la agrupación volvió entonces a tomar la misma fuerza de sus inicios con formato de Big Band elevando el número de instrumentistas en la sección de vientos.

Pero no sólo la orquesta aumentó su nómina de artistas, también su repertorio. Para ello, el trompetista Armando Galán, hijo del compositor, removió los archivos de la agrupación para desmenuzar muchas de las valiosas partituras que habían sido escritas con puño y letra del maestro para anexarlas al repertorio.

Es por eso que hoy la orquesta, además de los clásicos merecumbés —ritmo que impulsó Pacho Galán— ha revivido temas como las cumbias 'Estambul' y 'Mi cumpleaños', y 'Porro Barranquilla' que muchas generaciones también bailaron en salones y clubes sociales en sus épocas.

Tras la noche memorable del homenaje póstumo, la renovada orquesta volvió a aparecer en la coronación de la Reina del Carnaval Daniella Donado por petición de ella.

Pacho Pérez, manifestó que "la actuación fue tan im-



Johnny Olivares

La Orquesta de Pacho Galán durante su actuación en el Festival del Romelio Martínez en Carnaval.

pecable, que muchos creyeron que estábamos utilizando pistas".

El miembro del 'clar' Pérez pues su hermano Roger, como vocalista, hace parte también del frente de la orquesta a la que perteneció por muchos años Ali Pérez como corista e intérprete del guiro.

La aceptación en la coronación fue tan buena que la misma reina, según contó Pacho, quiso que estuvieran en el Festival de Orquestas tras diez años de ausencia.

"Nos preparamos para el Festival no para concursar, sino para mostrar lo bien que está hoy la Orquesta de Pacho Galán. Ese día el público

del Romelio nos respondió con nutridos aplausos. Y nos emocionó mucho ver a las nuevas generaciones bailando con entusiasmo y hasta siguiendo en coro los merecumbés. Esa aceptación que hemos tenido siempre entre el público es la que nos ha motivado a seguir adelante y hacer cada vez más las cosas mejores. El maestro Pacho estará vivo por siempre".

Además de los cuatro saxos, dos trombones, tres trompetas, en la sección de vientos, aún sigue en el piano Rodolfo 'El Tigre' García, quien lleva muchos años en la agrupación, y "es el único que toca la música del maestro

como es", según Pacho.

Aunque Omaira Borrás, quien grabó muchos de los éxitos de la orquesta, aún sigue vinculada haciendo presentaciones como invitada, en la actualidad la vocalista femenina es María José Echeverría, quien se inició como cantante en la orquesta de su padre, el compositor y cantante Adolfo Echeverría.

Luego de ver el video que registra sus recientes actuaciones, la orquesta en su nuevo formato tiene en la actualidad contrataciones en Medellín y otras ciudades del país, pero también se alista para emprender una gira por Europa.

Pacho Galán, a la gloria universal

De Soledad y Barranquilla a ritmo de merecumbé.

Por JAIRO SOLANO ALONSO
Y RAFAEL BASSI LAHARRERA
Reportaje para EL TIEMPO

Hay músicos de leyenda que forjaron su gloria componiendo bellas melodías a su tierra, a su río y a su mar, siempre buscando brindar felicidad a su pueblo y si el goce estético era suficiente, la grandeza de sus canciones alcanzaba para que la gente de todos los confines del Caribe y del mundo también disfrutaran. Ese era el caso de nuestro gran Pacho Galán que a pesar del éxito internacional de su ritmo del merecumbé jamás intentó

alejarse del ethos de su entorno y aunque era consciente de su calidad y la aceptación de su orquesta, siempre quiso vivir y morir bajo el mismo cielo que alumbro su nacimiento.

Pacho Galán alcanzó su gloria llevando al pentagrama la gracia de las mujeres de su tierra y plasmando en ritmo y melodía sucesos sencillos del acontecer cotidiano. Quizás impresionado por el movimiento de cadenas una morena en alguna esquina de Barranquilla o Soledad exclamó: "Ay Cosita linda, Mama". Ese pirroso furtivo del músico ante la ensortijación de un cuerpo, se

volvió universal en tantas voces y orquestas de suerte que hicieron del gran músico soledaño una celebridad, sin conocer fibra alguna de su modestia.

Pachoprefirió saborear en los labios de su amada la sal de sus mares cercanos, quizás aluda a Pradomar, por ello su tema "Boquita Salá" contiene el sabor sensual de su Caribe. Y es que para Pacho era más importante quizás adornar un tema cotidiano e intrascendente con una música universal para formato orquestal. Solo así se entienden títulos como "El Brazalete", "Carra Sucia", "El Sapo", "Nakamura", y muchos otros coros inspirados en una anécdota que eran un pretexto para un profundo arreglo instrumental.

Se podría decir que "El Rey del Merecumbé" tenía su musa pendiente del aire perfumado de sus calles florecidas de jazmines y jacintos y lluvia de oro, de las guayabas y corozos de la tierra y de los veranos de fuego que quemaban a sus gentes cobrizas laboriosas y alegres. De todo este universo obtenía la fórmula contra la tristeza y el bal-samo para combatir la melancolía que sabiamente vertía en ritmo y melodía para que fueran bailadas en verbena, fiestas patronales y carnavales. Ahora, a menudo sus obras reinaban en todo el Caribe y de allí se proyectaban a un mundo ávido de emociones y sonoridades.

Es claro que componía para los suyos con saxos febriles y trompe-



Pacho Galán, músico soledaño conocido como

las júbilos. Con la clarividencia de sus arreglos musicales solo podemos decir, que tanto deleite solo podría conjurarse en un hombre sencillo, intérprete cabal de una época en que todavía sus coterráneos eufóricos fabricaban sus sueños en esquinas tranquilas en veladas sencillas y su utopías aún intactas, surcaban las mentes de coterráneos que antebaban la llegada de diciembre para desde el 8 ingresar al bazo de goce que culminaría el 10 de enero de Cenizas.

Imposible abarcar la obra musical de Francisco Galán en pocas cuartillas, solo hay que decir que legó a la posteridad de uno de los más ricos repertorios de la historia musical co-

lombiana, contra la ranza que música al-mica de la un bazar d haber sid de la mod queutas co gusto esta mente y la mo simbol venir part Atlético.

Para e la radio, p rales y en honores a el centeno



Galán alcanzó su gloria llevando al pentagrama la gracia de las mujeres de su tierra.



- Certificación de 5 de junio de 1997, mediante la cual el señor **ALI ANTONIO PÉREZ CAMACHO**, en su calidad de representante legal de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, designó al señor **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI**, hijo de **FRANCISCO GALÁN**, como director artístico de ésta²⁷.

- Copia de la Resolución núm. 000265 de 29 de julio de 2003, expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico, a través de la cual se le concedió la distinción de **ORDEN DE BARLOVENTO**, en el grado **GRAN CABALLERO** al señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, por su aporte cultural al folclor nacional a través de la orquesta **PACHO GALÁN**, durante los últimos 40 años²⁸.

- Copia de la mención de honor otorgada por la Alcaldía de Soledad, Atlántico, en el año 2001 al señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, por difundir a nivel nacional e internacional el ritmo musical del merecumbé y por ser integrante de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**²⁹.

- 35 copias de contratos suscritos entre los señores **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO** y **JORGE PÉREZ CHAVEZ**, obrando en sus calidades de representantes legales del establecimiento **ORQUESTA PACHO**

²⁷ Folio 80 del cuaderno físico núm. 1.

²⁸ Folio 81 del cuaderno físico núm. 1.

²⁹ Folio 82 del cuaderno físico núm. 1.



GALÁN, con diferentes clientes, para la prestación del servicio de aministración musical, de fechas 12 de septiembre de 2003; 10, 12 de noviembre de 2005; 6 de enero, 5 y 10 de agosto, 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2009; 6, 14 y 19 de enero, 2 de junio, 25 de noviembre de 2010; 16 de julio de 2011; 17 de enero de 2012; 28 de enero, 25 de abril de 2013³⁰.

- Comunicación escrita por el señor **ALI PÉREZ**, en su calidad de representante legal de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, ofreciendo los servicios de dicha orquesta, de fecha 30 de noviembre de 1995 y dirigida al **CLUB LAGOS DEL CAJUARAL**³¹.

- 11 copias de certificaciones suscritas por: i) **IRDAMAYER**, en la que certifica que ha realizado contratos con los señores **ALI PÉREZ CHAMACHO, ROGER PÉREZ CHÁVEZ** y **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ** como representantes de la **ORQUESTA PACHO GALÁN** en las fechas de 31 de mayo de 2003, 26 de noviembre de 2005, 31 de octubre de 2009 y 15 de febrero de 2010³²; ii) **COOPRUDELA**, en la que dan fe de que la Agrupación Musical **ORQUESTA PACHO GALÁN**, representada por el señor **RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ**, amenizó su fiesta de

³⁰ Folios 83 a 118, 123 y 125 a 127 y 129 del cuaderno físico núm. 1.

³¹ Folio 119 del cuaderno físico núm. 1.

³² Folio 88 del cuaderno físico núm. 1.



integración de fin de año 2009³³; iii) **ANGEL THORRENS**, en la que informa que ha tenido relación con la **ORQUESTA PACHO GALÁN** de los Hermanos Pérez, desarrollando actividades artísticas el 31 de diciembre de 2008³⁴; iv) **FUNDACIÓN TALENTO HUMANO** en la que certifica que la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, cuyo representante es el señor **RICARDO PÉREZ CHÁVEZ**, celebró un contrato con ellos para presentar la orquesta en el Hotel Prado Mar el 6 de febrero de 2010³⁵; v) **ASOCIACIÓN DE GRUPOS FOLCLÓRICOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, en la que da fe de que contrató los servicios de la **ORQUESTA PACHO GALÁN** para la animación de la coronación de la reina del carnaval de la 44 en el año 2008³⁶; vi) **ROISMAN HERRERA BOBADILLA E.U.** en la que certifica que la **ORQUESTA PACHO GALÁN** amenizó el primer concurso de eliminatoria de **ALBERTO VO5** el 20 de septiembre de 2009³⁷; vii) **EL BEMBE PRODUCCIONES E.U.**, en el que informa que ha manejado relaciones comerciales con la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, desde el año 2003³⁸; viii) **JOSE MANUEL DE LAS SALAS**, en la que da fe de que de que celebró con la **ORQUESTA PACHO GALÁN** el 12 de septiembre de 2003 un contrato para la prestación de servicios de animación musical, representada por el señor

³³ Folio 92 del cuaderno físico núm. 1.

³⁴ Folios 94 y 95 del cuaderno físico núm. 1.

³⁵ Folio 97 del cuaderno físico núm. 1.

³⁶ Folio 99 del cuaderno físico núm. 1.

³⁷ Folio 118 del cuaderno físico núm. 1.

³⁸ Folio 122 del cuaderno físico núm. 1.



ALI ANTONIO PÉREZ CAMACHO³⁹; ix) **UNIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES -UNDECO-** en la que certifica que el señor **JORGE PÉREZ CHÁVEZ**, quien actuó como representante de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, ha mantenido relaciones comerciales con ellos para la prestación de servicios musicales en diversos eventos, siendo la última presentación el 30 de abril de 2013⁴⁰; x) **JAIME CORZO DURÁN**, en la que informa que en varias ocasiones contrató los servicios artísticos de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, a través de su representante, el señor **ALI PÉREZ CHAMACHO**, de fecha 27 de mayo de 2010⁴¹; y xi) **ORLANDO CERTAIN ARELLANA**, en la que da fe de que siempre vio al señor **ALI PÉREZ CAMACHO** bajo el mando del establecimiento comercial **ORQUESTA PACHO GALÁN** y que en 2011 contrató los servicios de la orquesta con los hijos del señor **PÉREZ CAMACHO**.⁴²

De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) el fundador de la **ORQUESTA PACHO GALÁN** fue el señor **FRANCISCO GALÁN**; ii) que el señor **ALI PÉREZ CAMACHO** ingresó a la orquesta como vocalista y, posteriormente, fue el encargado de representar o ser el *manager* de dicha organización musical; iii) una

³⁹ Folio 124 del cuaderno físico núm. 1.

⁴⁰ Folio 126 del cuaderno físico núm. 1.

⁴¹ Folio 128 del cuaderno físico núm. 1.

⁴² Folio 130 del cuaderno físico núm. 1.



vez falleció el señor **FRANCISCO GALÁN**, su hijo **ARMANDO ANTONIO GALÁN GRAVINI**, continuó como director artístico de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**; iv) posterior a la muerte del señor **PÉREZ CAMACHO**, sus hijos **JORGE, ROGER, RICARDO** y **ALÍ PÉREZ CHÁVEZ**, continuaron representando a la orquesta; y v) el 24 de noviembre de 2008, el señor **ARMANDO ANTONIO GALÁN VALENCIA**, nieto de **ARMANDO ANTONIO GALÁN GRAVINI**, solicitó el registro de la marca mixta "**PACHO GALÁN**", para los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue posteriormente cedida a la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA.**, tercero con interés en las resultas del proceso

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que el señor **FRANCISCO GALÁN** ha sido propietario desde el inicio y fundación de la orquesta, la cual precisamente era conocida bajo el seudónimo de su nombre, "**PACHO GALÁN**".

Sobre el particular, cabe señalar que en el plenario no obran pruebas que acrediten que el señor **PÉREZ CAMACHO**, -padre del actor y con base en quién alegó que empezó el nombre del uso comercial



“ORQUESTA PACHO GALÁN”, al afirmar que fue junto con el señor **FRANCISCO GALÁN**, que fundaron la Orquesta-, demostró el uso **como propietario** del nombre comercial **“ORQUESTA PACHO GALÁN”**, como se pasa a explicar a continuación:

En primer lugar, se advierte que los documentos con fechas posteriores a 24 de noviembre de 2008 no pueden ser tenidos en cuenta, comoquiera que respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 352-IP-2018 consideró que:

“[...] quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. [...] La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario [...]”.

Por lo tanto, el uso que se demuestre debe ser **anterior** a la fecha de solicitud de registro de la marca cuestionada, de manera que: i) las resoluciones núms. 22538 de 30 de abril de 2009 y 59886 de 25 de noviembre de 2009, mediante las cuales se otorgó el depósito de la enseña y nombre comercial **“ORQUESTA PACHO GALÁN”** al actor; ii) la Escritura Pública núm. 0052 de 19 de enero de 2009, expedida por la



Notaría 8º de Barranquilla; iii) la Escritura Pública núm. 1157 de 22 de agosto de 2012; iv) la declaración de renta correspondiente al año 2009 por parte de la sociedad **ORQUESTA PACHO GALÁN EN COMANDITA SIMPLE**; v) los formularios de renovación de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, correspondientes tanto de la sociedad **ORQUESTA PACHO GALÁN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE**, como del establecimiento de comercio **ORQUESTA PACHO GALÁN** para los años 2009 a 2012; vi) los contratos suscritos entre los señores **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO** y **JORGE PÉREZ CHAVEZ**, obrando en sus calidades de representantes legales del establecimiento **ORQUESTA PACHO GALÁN**, con diferentes clientes, para la prestación del servicio de aministración musical, de fechas 6 de enero, 5 y 10 de agosto, 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2009; 6, 14 y 19 de enero, 2 de junio, 25 de noviembre de 2010; 16 de julio de 2011; 17 de enero de 2012; 28 de enero y 25 de abril de 2013 y; vii) las certificaciones suscritas por **COOPRUDELA, ANGEL THORRENS, FUNDACIÓN TALENTO HUMANO, ASOCIACIÓN DE GRUPOS FOLCLÓRICOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ROISMAN HERRERA BOBADILLA E.U., UNIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES -UNDECO-, JAIME CORZO DURÁN y ORLANDO CERTAIN ARELLANA** se encuentran por fuera del marco temporal



dentro del cual se debía demostrar el uso anterior del nombre comercial **"ORQUESTA PACHO GALÁN"**.

En segundo lugar, la Sala advierte que las diferentes notas de prensa del periódico El Heraldó, permiten inferir que la **ORQUESTA PACHO GALÁN** fue fundada únicamente por el señor **FRANCISCO GALÁN BLANCO**, conocido bajo el seudónimo de **"PACHO GALÁN"**, originario de Soledad, Atlántico y quien se popularizó por incursionar en diferentes ritmos del merengue, tales como el merecumbé.

También se observa de las citadas notas de prensa que hacen alusión al fallecimiento del señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, padre del actor, que en ellas se explica con claridad que el señor **PÉREZ CAMACHO Q.E.P.D.**, fue "[...] **el manager de toda la vida de la** ORQUESTA PACHO GALÁN (...) Precisamente, **hasta hace tres días el manager barranquillero**, que gozó del aprecio de sus colegas por su entusiasmo u dinamismo, estaba preparando junto con los miembros de SINTRAMUCOL, un acto especial para el 26 de este mes [...]" y que "[...] **al hablar del maestro Pacho Galán** (...) **señalaba que** (...) **fue como un padre para él, que además le brindó toda su confianza hasta el punto que le confirió los derechos de administrar la orquesta.** [...]"



Adicionalmente, en una de las notas de prensa, la Sala también extrae lo siguiente: "[...] *Para conmemorar los cien años del natalicio del inolvidable compositor y músico soledño, Francisco "Pacho" Galán, el cantante Pocho Pérez, su hermano Roger y el periodista Armando Galán Jr., adelantan los preparativos para rendirle un tributo al desaparecido maestro. **Según ARMANDO GALÁN JR., gerente de la orquesta,** dentro de los preparativos del gran homenaje se hará una serie de presentaciones con orquestas y cantantes que alternaron con la agrupación. (...) **Pocho Pérez fue el intérprete** del último gran éxito de la orquesta. [...]"*

De la lectura de dichos artículos, la Sala advierte que el señor **ALI PÉREZ CAMACHO** únicamente cumplía funciones de representación administrativa de la orquesta o de manager, pero que en ningún momento fuese socio o propietario de la "**ORQUESTA PACHO GALÁN**".

Por el contrario, se estima que quien fungía como gerente era el señor **ARMANDO GALÁN**; y que, adicionalmente, los hijos del señor **PÉREZ CAMACHO** no obraban como representantes de ésta sino como músicos, pues de dichos artículos se advierte que algunos eran vocalistas y otros tocaban diferentes instrumentos.



Por lo tanto, dichos artículos no brindan certeza de que el actor o su padre fuesen propietarios del nombre comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”.

En tercer lugar, la Sala advierte que tanto los contratos suscritos entre los señores **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO** y **JORGE PÉREZ CHAVEZ**, obrando en sus calidades de representantes legales del establecimiento **ORQUESTA PACHO GALÁN**, con diferentes clientes y proveedores, así como las certificaciones expedidas por **IRDAMAYER, EL BEMBE PRODUCCIONES E.U., JOSE MANUEL DE LAS SALAS**, tampoco demuestran el uso previo del nombre comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”, ya que, como se advirtió anteriormente, en éstas se especifica que los citados señores obraban como **representantes** de la “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”, mas no como sus **propietarios**.

En cuarto lugar, la Sala considera que la Resolución núm. 000265 de 29 de julio de 2003, expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico, a través de la cual se le concedió la distinción de **ORDEN DE BARLOVENTO**, en el grado **GRAN CABALLERO** al señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, por su aporte cultural al folclor nacional a través



de la orquesta **PACHO GALÁN**, así como la mención de honor otorgada por la Alcaldía de Soledad, Atlántico, en el año 2001 al señor **ALI PÉREZ CAMACHO**, por difundir a nivel nacional e internacional el ritmo musical del merecumbé y por ser integrante de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, se originaron en virtud de que el señor **PÉREZ CAMACHO**, a pesar de que no era el propietario del establecimiento de comercio, sí ayudó al señor **FRANCISCO GALÁN** a que su orquesta se expandiera y tuviese un mayor reconocimiento, pero en virtud de su calidad de manager de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**.

En quinto lugar, si bien es cierto que el señor **PÉREZ CAMACHO** en 1992 inscribió el establecimiento de comercio "**ORQUESTA PACHO GALÁN**" ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y que ello podría tenerse como una fecha de primer uso, también lo es que no se advierte que en el plenario obren certificaciones de revisores fiscales o contadores que demuestren ingresos por concepto de servicios de presentaciones musicales de la **ORQUESTA PACHO GALÁN**, ni mucho menos facturas por la prestación de dichos servicios en cabeza del señor **PÉREZ CAMACHO** o del actor o sus hermanos, como propietarios de dicha orquesta o cualquier otro documento que probara la regularidad y la cantidad de la



comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial.

Así las cosas, para la Sala en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 1992 hasta la fecha en que se solicitó el registro de la marca mixta “**PACHO GALÁN**”, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca cuestionada.

En este sentido, la Sala considera que el actor no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre la marca cuestionada, el cual data desde el año 2008, anualidad para la cual la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva el nombre comercial “**ORQUESTA PACHO GALÁN**”, razón por la que tampoco se advierte vulneración alguna de los artículos 2º y 58 de la Constitución Política y 603, 606, 607 y 610 del Código de Comercio.

Ahora, la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA.** alegó que el primero en hacer uso del nombre **PACHO GALÁN**



fue precisamente el mismo **FRANCISCO GALÁN**, ya que éste era su seudónimo y como era reconocido en el mundo de la música, el cual fue transferido posteriormente a su muerte a sus hijos **ARMANDO JOSÉ GALÁN GRAVINI** y **FRANCISCO MANUEL GALÁN GRAVINI**.

Adicionalmente, mencionó que sus herederos decidieron registrar la marca "**PACHO GALÁN**", por ser un producto que identifica a su estilo propio, que da una impronta particular y que no existe nadie igual, lo cual también les permite que terceros no comercialicen la herencia y legado que les dio el señor **FRANCISCO GALÁN**.

Sobre el particular, la Sala estima pertinente llamar la atención del hecho relativo a que, en este caso, fueron los herederos del señor **FRANCISCO GALÁN** quienes obtuvieron el registro como marca de la expresión "**PACHO GALÁN**" para servicios musicales comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de los nombres propios registrados como marcas, en la Interpretación Prejudicial 666-IP-2018, el Tribunal señaló:

"[...] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:



3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.

3.3.3. **Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.**

3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de "uso común" en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre común de "uso común" es "Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

[...]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

[...]

4.9. Ahora bien, **este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.** Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de



otra persona— a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

4.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. [...]” (Resaltado fuera de texto.)

En ese sentido y teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal, al ser la expresión **PACHO GALÁN**, perteneciente al señor **FRANCISCO GALÁN**, por ser el seudónimo bajo el cual era reconocido como artista, era a él y sus herederos quienes ostentaban el derecho a obtener el registro como marca de dicha expresión, mas no el señor **ALI PEREZ CAMACHO** o sus hijos, ya que ellos no eran propietarios ni descendientes del señor **FRANCISCO GALÁN**.

Por lo tanto, mal haría la Sala en otorgarle derechos respecto del uso del nombre comercial **ORQUESTA PACHO GALÁN**, cuando dicho nombre pertenece a otra persona y sus herederos; y que, además, podría afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado musical, como ocurre en este caso con el tercero con interés en las resultas del proceso, pues el representante legal de la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA.**, es el señor **ARMANDO ANTONIO GALÁN VALENCIA**, nieto del señor



FRANCISCO GALÁN, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los servicios.

Finalmente, en cuanto a la solicitud del tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a declarar la nulidad del registro de la matrícula mercantil 165596 de 16 de diciembre de 1992, concedida al señor **RICARDO ALI PÉREZ CAMACHO**, la cual fue posteriormente adjudicada a sus herederos, la Sala pone de presente que éste debió ser demandado directamente por él, ya que dicho acto no hace parte del objeto del presente litigio, pues lo que se debatía era la legalidad de las **resoluciones núms. 6676 de 8 de febrero de 2010 y 5607 de 9 de febrero de 2011**, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca mixta solicitada, "**PACHO GALÁN**" para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo expuesto en precedencia, la Sala no accede a la referida petición propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, ya que es la sociedad **ORQUESTA DE PACHO GALÁN BIG BAND LTDA** quien tiene mayor conocimiento y elementos de juicio, por lo que debe demandar directamente⁴³.

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2013-00386-00.



En conclusión, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir en cabeza del actor un nombre comercial que deba ser protegido, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca **"PACHO GALÁN"**, para amparar los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2015-00084-00
Actor: RICARDO ALI PÉREZ CHÁVEZ

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

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 6 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Adara voto

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.