

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA / OPOSICION – Sujetos legitimados para presentarla

La normativa comunitaria citada es clara al señalar: i) que para que un signo sea registrable como marca debe ser susceptible de representación gráfica y debe ser distintivo; y ii) que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características: Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes: a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.

REGISTRO DE MARCA – Normatividad / PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA - Registro previo de la marca

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País

en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta. - El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. - El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

REGISTRO DE MARCARIO / DERECHO DE PRIORIDAD – Sobre la marca SLENDERTONE registrada en Colombia y la registrada en el Ecuador

En aplicación de la normativa comunitaria aquí citada, es claro que la procedencia de la oposición con fundamento en un registro marcario o en una solicitud de un registro marcario en un país miembro de la Comunidad Andina parte de la base de que aquel o ésta sean anteriores a las solicitudes que se eleven en alguno de los países de esa comunidad para obtener el registro de marcas idénticas o similares, lo cual no ocurre en este caso, en donde la marca SLENDERTONE había sido solicitada en Colombia en fecha anterior a la que se solicitó en Ecuador, como antes se explicó. Lo anterior pone de presente que si al momento de solicitarse el registro de la marca SLENDERTONE en la clase 28 existía una marca idéntica o similar previamente registrada en un país de la Comunidad Andina, esta era precisamente la marca SLENDERTONE registrada en Colombia para la Clase 42 y no la marca SLENDERTONE registrada en Ecuador para la Clase 9. Es decir que el derecho de prioridad sobre la marca SLENDERTONE, para la fecha en que se solicitó el registro de esa misma expresión pero en la Clase 28, recaía en cabeza de la demandante y no de la firma opositora. En este orden de ideas, encuentra la Sala demostrada la vulneración del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto que se aplicó erróneamente esta disposición en los actos acusados para, a partir de ella, reconocer en Colombia como prioritario un registro marcario obtenido en otro país respecto de la marca SLENDERTONE, cuando lo cierto es que el mismo, de acuerdo con el análisis antes efectuado, no tiene dicho carácter.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00026-00

Actor: MARIA ODILIA OSPINA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpuso la señora **MARÍA ODILIA OSPINA** contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta), por ella solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La demandante, mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de Resolución núm. 38260 de 28 de noviembre de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por **B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED** y negó la solicitud de registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta), presentada por **MARÍA ODILIA OSPINA**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, así: *“JUEGOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD, TODOS LOS DERIVADOS Y RELACIONADOS DE LOS ANTERIORES QUE ESTÉN INCLUIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ESTA CLASE”*.

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 016799 de 24 de junio de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición

interpuesto contra el primer acto, en el sentido de confirmarlo, y concedió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario.

3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 025090 de 29 de agosto de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el mencionado recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

4. A título de restablecimiento del derecho, declarar infundada la oposición formulada por **B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, y conceder el registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta) a favor de **MARÍA ODILIA OSPINA** para distinguir productos de la Clase 28.

5. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el certificado de registro correspondiente a la marca referida y publicar la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial de dicha entidad.

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. La señora **MARÍA ODILIA OSPINA** solicitó el 20 de febrero de 2001 el registro como marca del signo mixto **SLENDERTONE**, para amparar los siguientes productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza: *"JUEGOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD, TODOS LOS DERIVADOS Y RELACIONADOS DE LOS ANTERIORES QUE ESTÉN INCLUIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ESTA CLASE"*. La representación gráfica del signo es la siguiente:



2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 502 de 27 de marzo de 2001, el 11 de mayo siguiente, se presentó oposición por parte de

la sociedad **B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, con fundamento en las marcas **SLENDERTONE**, registradas en Ecuador, bajo los certificados DNPI-0708-95-MICIP y DNPI-0707-95-MICIP, para amparar productos de las Clases 9 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitante de la marca respondió a esa oposición, argumentando que es titular en Colombia de la marca **SLENDERTONE** en las Clases 10 y 42 y que, hasta la fecha, no ha suscrito con la opositora acuerdos de comercialización de los productos distinguidos con dicha marca, por lo que debe ser reconocida como titular legítima y exclusiva de la marca en el país.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 38260 de 28 de noviembre de 2002, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado, decisión ésta respecto de la cual la señora **MARÍA ODILIA OSPINA** formuló recursos de reposición y en subsidio de apelación.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución núm. 016799 de 24 de junio de 2003, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto como subsidiario.

5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 025090 de 29 de agosto de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y 13 y 29 de la Constitución Política.

Al explicar el concepto de la violación de la disposición comunitaria se refirió al contenido y alcance de la misma y precisó que los derechos que alega la opositora son posteriores a sus derechos adquiridos, e igualmente que no existe plena prueba que demuestre que la existencia previa en la República del Ecuador de un

título de registro o de una solicitud de registro para una marca igual o semejante a la marca **SLENDERTONE** solicitada, por lo que se incumple uno de los presupuestos de dicha norma para efectuar la oposición.

Advirtió que la sociedad opositora incumplió con el otro presupuesto del artículo 147 de la Decisión 486, relativo a que al momento de presentar la oposición solicite el registro de la marca, pues, la solicitud que hizo al respecto se refirió a la marca **SLENDERTONE** en las clases 9 y 10 y no a la marca **SLENDERTONE** en la clase 28, frente a la cual se planteaba el conflicto, por lo cual, a su juicio, carecía de interés en la actuación.

Señaló, de otro lado, que se infringió el artículo 29 de la Constitución Política, en razón a que en los actos demandados se dejaron de valorar las pruebas pertinentes y conducentes que solicitó y aportó dentro de la actuación para acreditar el uso de la marca **SLENDERTONE**, así como también el artículo 13 de ese mismo estatuto, en cuanto que se desconocieron los derechos que la solicitante adquirió dentro del territorio nacional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** acudió al proceso para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, argumentando que los signos en conflicto (el solicitado, para la clase 28 y el registrado, en la clase 9) son confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual y auditivo, por lo que se llevaría al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos que distinguen. Sostuvo, además, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, pues se trata de productos que corresponden al sector de la belleza y la salud, que tienen los mismos canales de comercialización y se destinan al mismo consumidor.

II.2 La sociedad **BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

Anotó que sí demostró la existencia de registros previos de la marca mixta **SLENDERTONE** en Ecuador para las Clases 9 y 10 de la clasificación

internacional, los cuales fueron otorgados en febrero de 1995, en tanto que la solicitud de la marca por la señora MARIA ODILIA OSPINA, para la clase 28, se efectuó el 20 de febrero de 2001.

Manifestó que existe una estrecha vinculación entre los productos amparados por los signos en conflicto, por lo que se podría generar confusión en el público consumidor, quien no estaría en capacidad de diferenciar el origen empresarial de uno y otro.

Argumentó que sí cumplió con el requisito de presentar la solicitud de la marca en Colombia, ya que al momento de presentar la oposición (11 de mayo de 2001) solicitó el registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta) para las Clases 9 y 10, y que no es válida la afirmación de la demandante cuando señala que se incumplió ese requisito por no solicitar la marca en la clase 28, puesto que lo que se debe demostrar, como en efecto se hizo, es un interés real en obtener el registro de una marca similar, más aun si se tiene en cuenta que los productos comprendidos en las citadas clases se vinculan estrechamente con los de la clase 28.

Estimó que la solicitud de la marca en la clase 28 lo que pretende es eludir la causal de irregistrabilidad originada en los previos derechos que tiene **BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, por cuanto los productos solicitados -aparatos para adelgazar- en realidad pertenecen a las Clases 9 y 10.

Precisó, en relación con la alegada violación del artículo 29 de la C.P., que lo que la demandante aportó en su momento fueron unas facturas de venta del año 1993, en las cuales se observa la comercialización del producto, así como material publicitario de la marca **SLENDERTONE**, pruebas éstas que, como lo dijo la Administración, -quien tiene plena facultad para desestimar pruebas cuando las considere impertinentes-, no demuestran la existencia de un derecho adquirido que prevalezca sobre los derechos de **BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, pues únicamente acreditan la comercialización de un producto.

Refiriéndose a la infracción del artículo 13 de la C.P. adujo que, como lo dijo la Administración, tratándose de derechos adquiridos debe tenerse en cuenta que cada caso es independiente, único y especial, dependiendo de las circunstancias que lo rodeen, y que si la autoridad en el pasado cometió una equivocación al

permitir el registro de una marca, está en la obligación de subsanar tal error y, con fundamento legal, emitir conceptos que se ajusten a derecho.

Agregó, en este mismo punto, que los registros de la actora en la clase 10 (núm. 171.255 y 190.797) y en la clase 42 (171.548 y 179.680) fueron objeto de acción de cancelación por no uso el 1º de marzo de 2002, siendo efectivamente canceladas por esa razón.

Lo anterior, estimó, demuestra que para el momento en que la Administración puso fin a la vía gubernativa del trámite de la solicitud de la marca SLENDERTONE, la hoy demandante no contaba con ningún derecho.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La **parte actora**, en líneas generales, insistió en las razones que adujo en la demanda para solicitar la nulidad de los actos acusados (fls. 170 a 173).

La **parte demandada** y el **tercero interesado** reiteraron en sus escritos de alegaciones los argumentos consignados en los escritos de contestación de la demanda; este último, adicionalmente, informó que las solicitudes para el registro de la marca **SLENDERTONE** se efectuaron para las Clases 9, 10 y 28, fueron concedidos en el año 2003 y tienen vigencia hasta el año 2013 (fls. 151 a 156 y 157 a 169, respectivamente).

El señor **Agente del Ministerio Público**, por su parte, guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 105-IP-2010 de fecha 17 de noviembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **SLENDERTONE**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina amplía el legítimo interés para presentar oposiciones con base en solicitudes tramitadas o registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.

Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Intelectual, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo

anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.

La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

- La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

- Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente:

- El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen

de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

- El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: 28, 9 y 10, respectivamente, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

V.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Los actos demandados

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron el registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta), solicitada por la señora **MARÍA ODILIA OSPINA** para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad **BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED**, invocando su condición de titular en Ecuador de las marcas **SLENDERTONE** (mixtas), para las Clases 9 y 10, se opuso a la solicitud de registro, por considerar

que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las citadas clases y, que por ende, estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en las disposiciones que invocó de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.- La normativa comunitaria aplicable. Contenido y alcance

La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

[...]

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

[...]

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]"

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

La normativa comunitaria citada es clara al señalar: i) que para que un signo sea registrable como marca debe ser susceptible de representación gráfica¹ y debe ser distintivo²; y ii) que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los

¹ La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

² La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.

La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características:

Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en

cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.

Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.

Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.

Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486. Para determinar los efectos de la oposición con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente:

- El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
- Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca explícitamente de esta manera, procede la suspensión de trámite de registro cuando se presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser objeto de una oposición.

3.- Antecedentes y contenido de los actos demandados

Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, *declaró fundada* la oposición presentada por la firma BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, quien alegó ser titular en Ecuador, entre otras, de la marca SLENDERTONE (mixta), para distinguir productos pertenecientes a la Clase 9 de

la Clasificación Internacional de Niza y, de otro, *negó el registro* de la marca SLENDERTONE (mixta), solicitada por la aquí demandante, MARIA ODILIA OSPINA, para productos de la Clase 28, así: “*JUEGOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD, TODOS LOS DERIVADOS Y RELACIONADOS DE LOS ANTERIORES QUE ESTÉN INCLUIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ESTA CLASE*”. (fls. 42 a 57 de este cuaderno)

El análisis de los actos administrativos censurados, así como de los antecedentes administrativos que dieron origen a los mismos, cuya copia obra en el proceso, e igualmente de los demás medios probatorios, permite a la Sala establecer lo siguiente:

- El 11 de mayo de 2001, dentro de la oportunidad prevista en el artículo 146 de la Decisión 486, a través de agente oficioso, la sociedad B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, hoy BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, en efecto presentó oposición al registro de la marca SLENDERTONE (mixta), solicitado por MARIA ODILIA OSPINA para amparar productos de la Clase 28, sustentado su interés legítimo para dicha actuación en el hecho de que es titular en Ecuador de la marca SLENDERTONE, en las Clases 9 y 10, según certificados de registro DNPI-0707-95 y DNPI-0708-95, respectivamente, ambos de fecha 17 de febrero de 1995.

Las solicitudes de registro marcario se formularon en Ecuador el día **25 de enero de 1994**.

Con las citadas marcas registradas en Ecuador se amparan los siguientes productos:

Registro DNPI-0707-95: *“Todos los productos de la Clase Internacional 9; especialmente, aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos eléctricos; aparatos eléctricos usados como una ayuda para adelgazar, tonificación facial, masajes, tonificación muscular, estimulación, ejercicio y cuidado de la belleza; partes y accesorios de todos los productos nombrados”.*

Registro DNPI-0708-95: *“Aparatos e instrumentos medicinales y de cirugía, partes y accesorios de los mismos; aparatos eléctricos de estimulación subcutánea de los músculos, parches para uso en conexión (sic) con estos aparatos; vibradores para masajear el cuerpo; y, los demás productos de la Clase Internacional 10”.*

En este escrito se refirió a la confundibilidad que existe entre el signo solicitado y sus marcas, así como a la conexidad competitiva entre los productos que amparan y los productos que se pretenden distinguir por la por la aquí demandante, comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Este nexo competitivo, que en realidad existe, se reconoció por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, como más adelante se señalará.

Igualmente, en el documento de oposición se manifiesta el interés real que le asiste a la opositora en el asunto, indicando que en esa misma fecha (11 de mayo de 2001) ha solicitado el registro de la marca SLENDERTONE (mixta) para amparar productos de las Clases 9 y 10. Copia de las referidas solicitudes obra en el cuaderno de antecedentes administrativos.

- La solicitante de la marca, frente a la citada oposición, a su vez, manifestó en escrito de 8 de octubre de 2001 que la misma debe ser declarada infundada, argumentando que si bien las marcas referidas en la oposición son idénticas a la solicitada, la señora **MARIA ODILIA OSPINA es titular en Colombia de los registros de la marca SLENDERTONE, tanto nominativos como mixtos, solicitados para amparar productos y servicios de las Clases 10 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año de 1993, esto es, dos (2) años antes de que se solicitaran por la opositora las marcas en Ecuador.**

Tales certificados de registro, de acuerdo con el sistema de información de la Superintendencia de Industria y Comercio³, son los números:

i) **171.255** (marca SLENDERTONE -nominativa- en la clase 10), registro solicitado el 8 de octubre de 1993 y concedido mediante la resolución núm. 49713 de 15 de diciembre de 1994;

³ Que aparece en el sitio web de la entidad: www.sic.gov.co

ii) **190.797** (marca SLENDERTONE -mixta- en la clase 10), registro solicitado el 24 de septiembre de 1993 y concedido mediante la resolución núm. 12088 de 17 de mayo de 1996;

iii) **171.548** (marca SLENDERTONE -nominativa- en la clase 42), registro solicitado el 8 de octubre de 1993 y concedido mediante la resolución núm. 50103 de 19 de diciembre de 1994; y

iv) **179.680** (marca SLENDERTONE -mixta- en la clase 42), registro solicitado el 24 de septiembre de 1993 y concedido mediante la resolución núm. 9374 de 24 de mayo de 1995.

Se amparan los siguientes productos y servicios en las citadas marcas de la demandante:

En la clase 10: "APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE SUTURA".

En la clase 42, como marca nominativa: "**COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODA CLASE DE APARATOS PERSONALES PARA DEPORTE, GIMNASIOS, MEDICOS Y TODOS LOS DERIVADOS DE ESTA ACTIVIDAD, ASI COMO EL ALQUILER, FIDUCIA, ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS**, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS REPUESTOS PARA LOS MISMOS Y EN GENERAL A TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASE 10, 25 Y 28 DEL DECRETO 755 DE 1972".
(Negrillas de la Sala para destacar)

En la clase 42 como marca mixta: "**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRA VENTA, IMPORTACION, ALQUILER, FIDUCIA, ARRIENDO DE MAQUINAS UTILIZADAS EN GIMNASIOS ESTETICOS Y OLIMPICOS, ASI COMO APARATOS PARA LOS MISMOS Y SUS REPUESTOS**, ASESORIAS, MANTENIMIENTOS, DISTRIBUCION DE REPUESTOS PARA LAS MISMAS Y OTROS. ADEMAS DE ESTAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS LOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LAS ASESORIAS E IMPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LOS GIMNASIOS DE ESTETICA Y CULTURA FISICA, ASI

COMO DEPORTE, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CLASES 10 Y 28 DEL DECRETO 755 DE 1972". (Resalta la Sala)

Como puede advertirse claramente, entre los productos de la Clase 28 y los servicios de la Clase 42, amparados en los certificados de registro anotados, existe relación de conexidad, en cuanto que en la prestación de éstos se utilizan precisamente productos comprendidos en la Clase 28, en particular los artículos de gimnasia y deporte.

- En las resoluciones demandadas, como antes se dijo, se declaró fundada la oposición formulada por la firma BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, con fundamento en la existencia de la marca SLENDERTONE en la Clase 9 registrada en Ecuador, y se negó el registro de la marca SLENDERTONE (mixta), solicitada por la aquí demandante, MARIA ODILIA OSPINA, para productos de la Clase 28.

Según se lee en los actos acusados, la denegación del registro solicitado obedece a la confundibilidad que existe entre los signos confrontados (SLENDERTONE, en la clase 9 y SLENDERTONE en la clase 28), así como a la relación que existe entre los productos que amparan.

Sobre este último aspecto se concluyó lo siguiente: *"En el presente caso la marca solicitada pretende artículos de gimnasia y de deporte, entre otros de la clase 28 internacional y la marca SLENDERTONE está registrada para aparatos eléctricos usados como ayuda para adelgazar, tonificación facial, masajes (sic), tonificación muscular, entre otros de la clase 9 internacional. Encontramos que si bien son diferentes clases, se trata de productos que comparten la misma naturaleza, en tanto corresponden al sector de la belleza y la salud, tienen los mismos canales de comercialización y consumidor destinatario, en este sentido el público consumidor al enfrentarse a las marcas no sabrá identificar los diferentes orígenes empresariales, materializando la relación de productos."*

- De otro lado, en el capítulo denominado "Derechos adquiridos en Colombia", se señaló por la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución núm. 38260 de 28 de noviembre de 2002, demandada en este asunto, que: "... esta oficina considera que aún, (sic) existiendo un registro anterior de la marca SLENDERTONE a nombre de la solicitante (Certificado 171255) clase 10, este no es fundamento válido para admitir derechos adquiridos sobre el signo

SLENDERTONE clase 28, pues la marca registrada es para una clase diferente.
Es preciso decir que tal pronunciamiento no tiene una incidencia directa en este trámite, toda vez que cada asunto es independiente que merece un análisis distinto y que en este caso dependen de la clase, en este caso era clase 10 y ahora es clase 28 internacional". (subraya la Sala)

4. Análisis de los cargos de la demanda

En la demanda la parte actora estima como vulnerado el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina -sobre cuyo contenido y alcance ya se refirió la Sala-, en consideración a que, según aduce: i) los derechos que alega la opositora son posteriores a sus derechos adquiridos, y ii) no existe plena prueba que demuestre que la existencia previa en la República del Ecuador de un título de registro o de una solicitud de registro para una marca igual o semejante a la marca SLENDERTONE solicitada, y no se cumplió con el presupuesto de la citada disposición relativo a que al momento de presentar la oposición solicite el registro de la marca, pues, la solicitud que hizo al respecto se refirió a la marca SLENDERTONE en las Clases 9 y 10 y no a la marca SLENDERTONE en la clase 28, frente a la cual se planteaba el conflicto.

Igualmente, se consideran vulnerados los artículos 29 y 13 de la C.P., en su orden, en razón a que la entidad demandada no valoró las pruebas que aportó la demandante en el trámite administrativo, y a que desconoció los derechos adquiridos por ésta en Colombia sobre la marca SLENDERTONE.

Para la Sala, de acuerdo con el anterior contexto normativo, conceptual y fáctico, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó erróneamente la norma contenida en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como antes se anotó, esta disposición amplía el legítimo interés para presentar oposiciones a solicitudes de registros marcarios con base en solicitudes tramitadas o registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina. Los sujetos legitimados para presentar una oposición son los siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y

que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.

De la citada disposición surgen con claridad dos requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: El primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país. El segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición.

De los mencionados requisitos se cumple a cabalidad solo el segundo, según el examen previamente realizado, el cual da cuenta que el día 11 de mayo de 2001, al mismo tiempo de la presentación del documento de oposición por parte de la firma BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, ésta solicitó ante la autoridad administrativa el registro del signo SLENDERTONE, en las Clases 9 y 10, sin que resultara necesario para cumplir ese requisito, como equivocadamente lo entiende la demandante, que la marca se haya solicitado para la misma clase, pues esto último no lo exige la normativa comunitaria.

No obstante, no ocurre lo propio con el primer requisito atrás referido, si se tiene en cuenta que, aunque los registros marcarios que se aducen en la oposición (certificados DNPI-0708-95-MICIP y DNPI-0707-95-MICIP de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador) son previos a la solicitud de registro en Colombia de la marca SLENDERTONE en la Clase 28 (*los registros en Ecuador son del 15 de febrero de 1995 y la solicitud en Colombia es del 20 de febrero de 2001*), la firma BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED no es titular de un registro marcario cuya solicitud y concesión haya sido anterior a la solicitud y concesión de la marca SLENDERTONE en Colombia.

En efecto, respecto de este signo existía para el momento en que solicitó el registro de la marca en la Clase 28 un *derecho de prioridad*, para los efectos de la materia que se examina⁴, en favor de la señora MARIA ODILIA OSPINA, a quien previamente a la fecha de solicitud de los citados registros en Ecuador se le había concedido en Colombia el registro de la marca **SLENDERTONE** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional, los cuales, según se precisó previamente, se encuentran vinculados directamente con los productos que hacen parte de la Clase 28, a los que se contrae la solicitud de registro marcario luego formulada por aquella.

En nuestro país la marca SLENDERTONE, en la Clase 42, había sido solicitada los días 24 de septiembre de 1993 y 8 de octubre de 1993, (en la primera fecha, como marca mixta, y en la segunda, como nominativa), en tanto que la marca SLENDERTONE, en la Clase 9, en Ecuador, como atrás se dijo, lo había sido el 25 de enero de 1994, es decir, con posterioridad.

En Colombia el registro de la marca SLENDERTONE en la Clase 42 (como marca nominativa) también fue anterior a la fecha del registro en Ecuador de esa marca: la primera, el 19 de diciembre de 1994, en tanto que el registro marcario en Ecuador, en la Clase 9, fue el 17 de febrero de 1995.

El anterior análisis, debe resaltarse, es procedente así se trate de clases diferentes de la clasificación internacional, pues, ciertamente existe conexión competitiva entre los productos y los servicios que amparan las marcas enfrentadas, en consideración a su estrecha vinculación, si se tiene en cuenta que para la prestación de los servicios de la Clase 42 a que se refiere el certificado de registro que obtuvo en Colombia previamente la demandante se utilizan precisamente productos comprendidos en la Clase 28, en particular los artículos de gimnasia y deporte.

Lo anteriormente demostrado, debe aclararse, no es en ninguna forma desvirtuado en el proceso, ni aun teniendo como ciertos - en aplicación de lo dispuesto en el artículo 201 del C.P.C. y conforme a lo decidido en auto del 26 de noviembre de 2007⁵-, los hechos susceptibles de la prueba de confesión de que trata el interrogatorio de parte solicitado por el tercero interesado en este proceso⁶, los

⁴ La solicitud del registro del signo SLENDERTONE en la Clase 28 en Colombia.

⁵ Folios 145 a 147 de este cuaderno.

⁶ Folio 118.

cuales claramente no tienen el alcance de desconocer el hecho cierto de que en Colombia existía previamente el registro de la marca SLENDERTONE, en la **Clase 42**, cuyo números de certificado precisamente se señala en el memorial contentivo de las preguntas del interrogatorio.

En aplicación de la normativa comunitaria aquí citada, es claro que la procedencia de la oposición con fundamento en un registro marcario o en una solicitud de un registro marcario en un país miembro de la Comunidad Andina parte de la base de que aquel o ésta **sean anteriores a las solicitudes** que se eleven en alguno de los países de esa comunidad para obtener el registro de marcas idénticas o similares, lo cual no ocurre en este caso, en donde la marca **SLENDERTONE** había sido solicitada en Colombia en fecha anterior a la que se solicitó en Ecuador, como antes se explicó.

Lo anterior pone de presente que si al momento de solicitarse el registro de la marca SLENDERTONE en la clase 28 existía una marca idéntica o similar previamente registrada en un país de la Comunidad Andina, esta era precisamente la marca SLENDERTONE registrada en Colombia para la Clase 42 y no la marca SLENDERTONE registrada en Ecuador para la Clase 9.

Es decir que el *derecho de prioridad* sobre la marca SLENDERTONE, para la fecha en que se solicitó el registro de esa misma expresión pero en la Clase 28, recaía en cabeza de la demandante y no de la firma opositora.

Ahora bien, debe aclararse que el registro de dicha marca en Colombia en la Clase 42, para el 20 de febrero de 2001, **cuando se solicitó la marca cuyo registro se niega en los actos acusados**, se encontraba plenamente vigente, aunque después fue objeto de cancelación por no uso (el 24 de diciembre de 2002), hecho éste que en todo caso, para los efectos estudiados, no es relevante, por ocurrir en una fecha posterior a la de la solicitud de registro de la marca SLENDERTONE para la Clase 28.

En este orden de ideas, encuentra la Sala demostrada la vulneración del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto que se aplicó erróneamente esta disposición en los actos acusados para, a partir de ella, reconocer en Colombia como prioritario un registro marcario obtenido en otro país

respecto de la marca SLENDERTONE, cuando lo cierto es que el mismo, de acuerdo con el análisis antes efectuado, no tiene dicho carácter.

Finalmente, debe precisarse que en el trámite administrativo ni en este proceso se adujo ninguna otra circunstancia que determinara la irregistrabilidad del signo solicitado, respecto del cual la Sala observa que reúne los requisitos para ser registrado como marca, esto es, es susceptible de representación gráfica y es distintivo.

5. Conclusión

Las consideraciones precedentes permiten concluir a la Sala que se ha desvirtuado la presunción de legalidad de los actos acusados, por lo que se impone declarar su nulidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: **DECLÁRASE** la nulidad de las resoluciones números 38260 de 28 de noviembre de 2002, 016799 de 24 de junio de 2003 y 025090 de 29 de agosto de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición formulada por **B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED** y se negó la solicitud de registro de la marca **SLENDERTONE** (mixta), presentada por **MARÍA ODILIA OSPINA**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, **ordénase** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantar los trámites administrativos encaminados a decretar el registro de la marca mixta SLENDERTONE, para amparar productos comprendidos en la

Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza y a expedir el correspondiente Certificado de Registro a nombre de la señora MARÍA ODILIA OSPINA.

TERCERO: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá publicar la parte resolutive de presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 26 de julio de 2012.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Presidenta

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO