

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Publicación de la solicitud de registro. Alcance de la interpretación prejudicial.

Si el examen de registrabilidad se realiza enfrentando las denominaciones APAMATE y EL REY sin duda el resultado será que se encuentra una plena distintividad entre una y otra denominación teniendo en cuenta que no se presentan similitudes fonéticas dada la diferencia en la sílaba tónica en las expresiones. Tampoco se advierte similitud ortográfica por la longitud de las palabras, la secuencia de vocales y las raíces y terminaciones que en una y otra denominación cambian y finalmente puede hablarse de que ambas marcas evocan distintas ideas, ya que sus significados son diferentes. Ahora, si el cotejo se realiza incluyendo la denominación EL REY en la marca cuestionada, la Sala estima que el resultado sería el mismo. En este sentido no puede sostenerse, como lo sugiere la accionante y lo acompaña el Ministerio Público, que si se tiene en cuenta esa denominación presente en el gráfico hay plena identidad, ya que ello desconoce que el cotejo debe hacerse de los signos en su conjunto, circunstancia que conduce a que las marcas a comparar serían APAMATE EL REY versus EL REY, siendo la expresión APAMATE de la marca cuestionada suficiente para diferenciar una marca de otra en tanto que le imprime fuerza distintiva a la expresión que a la vista del consumidor medio no se disgrega. Lo anterior significa que la publicación de la solicitud que haga la Superintendencia de Industria y Comercio debe contener todos y cada uno de los elementos del signo que se pretende registrar, en otras palabras, esa publicación debe reproducir en su totalidad y sin ninguna omisión los elementos que configuran el signo. En consecuencia, el Tribunal debe conceptuar sobre el contenido y alcance de las normas andinas aplicables a los hechos particulares plasmados en la demanda, ya que son estos los que delimitan el marco de la función interpretativa. El carácter vinculante de la interpretación prejudicial está dado por la congruencia entre la consulta de las normas aplicables a los hechos que realiza el Juez del país miembro y la respectiva respuesta del Tribunal. Por eso, si el Tribunal Andino en su interpretación estudia y ordena aplicar una norma que no corresponde a los hechos del caso concreto, el Juez Nacional quedará relevado de aplicarla.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 145 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 146 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20887 DE 2005 (29 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00053-00

Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por la apoderada de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODCUTOS EL REY S. A. en la cual se controvierte la legalidad de la Resolución No 20887 de 29 de agosto de 2005, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca APAMATE (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

1. - Las pretensiones

La parte actora en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de la Resolución No. 20887 de 29 de agosto de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo APAMATE (mixta) solicitado para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la entidad demandada cancelar el registro No 303.528 asignado a la marca APAMATE (mixta) para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional, y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.- Los hechos

Los hechos expuestos por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición del acto administrativo demandado, los cuales pueden resumirse en los siguientes términos:

El 30 de noviembre de 2004 la sociedad con domicilio en Caracas denominada CHOCOLATES EL REY C.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo APAMATE (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cacao y sus derivados.

Como consecuencia de ello, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 553 de 30 de junio de 2005 sin que se presentaran oposiciones.

Agotada la publicación la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución N° 20887 de 29 de agosto de 2005, mediante la cual concedió el registro del signo APAMATE (mixto) a favor de la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente chocolate y cacao.

3.- Normas violadas y Concepto de la violación

Señala que el acto administrativo acusado desconoce las normas comunitarias dado que en la solicitud de registro se indicó que las expresiones chocolate oscuro y grano de origen venezolano irían como explicativas, de forma tal que la marca fue denominada únicamente como APAMATE (MIXTA) sin que se especificara que dentro de la gráfica aparecería la figura de una corona junto con la expresión EL REY.

Así las cosas estima que la violación de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486, se configura en tanto que la entidad nacional competente registró un signo que es idéntico a las marcas anteriormente registradas para distinguir productos de la misma clase internacional.

Para la demandante resulta evidente que la expresión EL REY que hace parte preponderante del aspecto nominativo del signo cuestionado, es idéntico a los múltiples registros de la marca EL REY (MIXTA) y EL REY (NOMINATIVA) en la Clase 30, en consecuencia, la marca APAMATE (MIXTA) resulta similar con las marcas previamente registradas ya que incluye la expresión EL REY en su parte central, creando riesgo de confusión en el público consumidor cuando se encuentre con ellas simultáneamente en el mercado.

Del mismo modo asevera que se violó el artículo 145 de la Decisión 486 en tanto que la solicitud para el registro del signo cuyo registro se cuestiona no cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la mencionada norma, en la medida que omitió especificar que dentro de la marca se encontraba la denominación EL REY, de forma tal que la Superintendencia debió exigir que se corrigiera la solicitud con el fin de incluir dentro de la denominación del signo la denominación anotada.

Por otra parte advierte la violación del artículo 172 de la Decisión 486 en vista de que el registro del signo solicitado fue obtenido de mala fe dado que el peticionario conocía que la expresión EL REY era irregistrable pues previamente ya había sido negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de ello, la solicitó nuevamente bajo la denominación del signo APAMATE omitiendo mencionar la palabra EL REY dentro de la descripción de la solicitud.

Finalmente estima transgredido su derecho al debido proceso y su derecho de defensa por el hecho de que el signo solicitado a registro fue publicado de una manera incompleta y/o defectuosa, impidiendo oponerse a quienes tenían el legítimo interés para ello.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando que el examen de registrabilidad arrojó que el signo solicitado tiene la suficiente fuerza distintiva para ser tenido como marca ya que cuenta con elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores, por lo que el registro marcario concedido cumple con las exigencias de la norma comunitaria permitiendo su coexistencia en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que la marca solicitada APAMATE de la clase 30, está estructurada en ocho letras cuya composición es diferente respecto de las marcas que el demandante indica como opositoras.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

No contestó la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

1.- FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODCUTOS EL REY S.A.

Presentó alegatos de conclusión en similares términos de los expuestos en la demanda.

2.- CHOCOLATES EL REY C.A.

No presentó alegatos de conclusión.

3.- Superintendencia de Industria y Comercio.

Presentó alegatos de conclusión en los mismos términos expuestos en la contestación de la demanda.

4.- El Ministerio Público.

Para la Agencia Fiscal el problema jurídico que plantea el proceso consiste en determinar si el signo APAMATE mixto fue registrado con desconocimiento de los artículos 135, 136, 146 y 172 de la Decisión 486, debido a la preexistencia de marcas mixtas y denominativas que contienen la expresión REY para identificar productos de la misma clase.

Al respecto estima que debe dilucidarse si la denominación EL REY acompañada del gráfico de una corona no fue incluida dentro de la solicitud de registro, imposibilitando a los terceros interesados oponerse al mismo consiguiendo el registro de mala fe y violando el derecho de defensa de aquellos.

Al realizar el cotejo entre los signos APAMATE y el REY confirmó que no se presenta similitud gráfica, fonética e ideológica alguna, por lo que no es el riesgo de confusión el llamado a declarar la nulidad del acto acusado.

En cuanto las deficiencias de la solicitud de registro el Ministerio Público sostiene que en la gráfica se agrega la figura que contiene la denominación EL REY junto con la figura de una corona, siendo parte del signo cuestionado, por lo que la entidad demandada debió tenerla en cuenta para hacer el cotejo correspondiente, cotejo que de hacer conduce a un evidente riesgo de confusión y en

consecuencia a que se declare la nulidad del registro.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 91-IP-2011 del 30 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y la interpretación de las normas de la Decisión 486 que deben ser atendidas por esta Corporación, expresó el Tribunal lo siguiente:

“Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

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;

(…)

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 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación”.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

(...)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional

competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)

Artículo 172.- (...)

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.

(...)”.”

Finalmente concluyó el Tribunal:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo APAMATE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo y otro mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaría constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

Por lo tanto, la solicitud o el extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad

de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición.

SÉPTIMO: Quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación. Asimismo podrá pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición.

Por otra parte, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más.

Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro.

OCTAVO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

NOVENO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2006-00053, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

VI-. DECISIÓN

Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal y como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente asunto y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial dada para este proceso, le corresponde a la Sala verificar si el acto administrativo demandado mediante el cual se concedió el registro como marca del signo mixto APAMATE para distinguir productos de la clase 30, cumple con las exigencias de la norma

comunitaria, específicamente con las referidas a la distintividad del signo, a la publicación de la solicitud de registro, al examen de registrabilidad realizado por la entidad demandada y a la posible mala fe del titular del registro demandado.

2.- Análisis de los cargos

2.1.- Distintividad del signo.

De tiempo atrás esta Corporación ha señalado que las disposiciones andinas aplicables para el registro de signos como marcas exigen que aquellos puedan ser registrados cuando reúnan las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vean incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, cuando se trata de signos nominativos se debe tener en cuenta que el riesgo de confusión o de asociación se predica de la falta de distintividad del signo y esta se revela con la identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético. Además puede surgir riesgo de confusión según la conexión competitiva entre los productos o servicios que las marcas identifican.

Cuando el examen de registrabilidad se realice entre un signo denominativo y uno mixto, se debe precisar cuál es el elemento predominante de manera que si la fuerza de las expresiones prevalece en los signos, el cotejo se realizará atendiendo las reglas para marcas nominativas mientras que, si prevalece el elemento gráfico, en principio no habrá riesgo de confusión o de asociación.

En el presente asunto se tiene que la marca cuyo registro se cuestiona es mixta, es decir, se encuentra formada por una denominación y un gráfico, siendo la primera de ellas la expresión APAMATE acompañada de las también expresiones “chocolate oscuro” y “grano de origen venezolano” que, según el formulario de registro de signos distintivos visible a folios 72 a 74 del cuaderno principal, son explicativas. Por su parte, el gráfico se conforma, según el mismo formulario, por el siguiente dibujo:



En él se observa la expresión EL REY acompañada de la figura de una corona, denominación y gráfico que al parecer hacen alusión al titular del registro o el fabricante del producto que es la sociedad Chocolates el Rey.

Si el examen de registrabilidad se realiza enfrentando las denominaciones APAMATE y EL REY sin duda el resultado será que se encuentra una plena distintividad entre una y otra denominación teniendo en cuenta que no se presentan similitudes fonéticas dada la diferencia en la sílaba tónica en las expresiones. Tampoco se advierte similitud ortográfica por la longitud de las palabras, la secuencia de vocales y las raíces y terminaciones que en una y otra denominación cambian y finalmente puede hablarse de que ambas marcas evocan distintas ideas, ya que sus significados son diferentes.

Ahora, si el cotejo se realiza incluyendo la denominación EL REY en la marca cuestionada, la Sala estima que el resultado sería el mismo. En este sentido no puede sostenerse, como lo sugiere la accionante y lo acompaña el Ministerio Público, que si se tiene en cuenta esa denominación presente en el gráfico hay plena identidad, ya que ello desconoce que el cotejo debe hacerse de los signos en su conjunto, circunstancia que conduce a que las marcas a comparar serían APAMATE EL REY versus EL REY, siendo la expresión APAMATE de la marca cuestionada suficiente para diferenciar una marca de otra en tanto que le imprime fuerza distintiva a la expresión que a la vista del consumidor medio no se disgrega.

En consecuencia la Sala encuentra que el signo cuyo registro se cuestiona cumple con los requisitos de distintividad exigidos en la norma comunitaria, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

2.2- La publicación de la solicitud de registro.

En atención a los artículos 145 y 146 de la Decisión 486, una vez se realice la solicitud de registro de un signo y se verifique que la misma cumple con los requisitos establecidos, la entidad nacional competente, Superintendencia de Industria y Comercio, deberá publicar el extracto de la petición correspondiente

para que sea conocida por los terceros a fin de que si a bien lo consideran presenten las oposiciones a que haya lugar.

Al respecto es importante resaltar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída al plenario, en la que se dijo a propósito de la publicación:

“Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaría constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos. Dicha Oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario.”

Lo anterior significa que la publicación de la solicitud que haga la Superintendencia de Industria y Comercio debe contener todos y cada uno de los elementos del signo que se pretende registrar, en otras palabras, esa publicación debe reproducir en su totalidad y sin ninguna omisión los elementos que configuran el signo.

En este caso, de la comparación entre la publicación hecha en la gaceta de la propiedad industrial No 553 de 30 de junio de 2005¹ con el registro solicitado en el formulario único de registro de signos distintivos² se evidencia total coincidencia, esto es, la Superintendencia cumplió su obligación de publicar de manera fidedigna y completa el signo cuyo registro fue solicitado, circunstancia probatoria

¹ Folios 17 a 19 Cuaderno Principal.

² Folios 22 a 24 Cuaderno Principal.

que enerva el dicho de la actora y lleva a la Sala a declarar que el cargo está desvirtuado.

En otras palabras, se pudo establecer que la publicación hecha obedeció a todas las especificaciones del signo que se pretendía registrar, conclusión a la que se llega observando tanto el formulario mediante el cual se solicitó el correspondiente registro como la copia de la gaceta en la cual aquel fue publicado.

2.3- Examen de registrabilidad.- Alcance de la interpretación prejudicial

En el presente asunto la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entra a estudiar el alcance del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, advirtiendo en las conclusiones que el Juez Nacional consultante deberá verificar que la entidad demandada haya cumplido con dicha disposición. Se debe entonces hacer claridad sobre el alcance y límites de los pronunciamientos que en estos casos realiza el mencionado Tribunal.

En efecto, los artículos 34 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal disponen:

“art. 34 En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas **que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,** no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. (Negrilla y resaltado de la Sala)

Art. 35. El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”

En consecuencia, el Tribunal debe conceptuar sobre el contenido y alcance de las normas andinas aplicables a los hechos particulares plasmados en la demanda, ya que son estos los que delimitan el marco de la función interpretativa. El carácter vinculante de la interpretación prejudicial está dado por la congruencia entre la consulta de las normas aplicables a los hechos que realiza el Juez del país miembro y la respectiva respuesta del Tribunal. Por eso, si el Tribunal Andino en su interpretación estudia y ordena aplicar una norma que no corresponde a los hechos del caso concreto, el Juez Nacional quedará relevado de aplicarla.

La disposición comunitaria que interpreta el Tribunal consiste en la obligación en cabeza de la entidad nacional competente de realizar el estudio de registrabilidad

antes de otorgar o negar el registro marcario. Sin embargo, estudiada la demanda se observa que el actor no hace referencia a esa circunstancia.

En este orden de ideas, si en el proceso no se ha hecho mención alguna por ninguna de las partes sobre el examen de registrabilidad, la interpretación de la disposición comunitaria que regula la materia resulta impertinente para este asunto.

Conforme a lo dicho, la Sección se abstendrá de aplicar el artículo 150 de la Decisión.

2.4- Registro conseguido con mala fe.

Según se dijo en el líbello introductorio el registro cuestionado fue adquirido de mala fe por su titular, mala fe que se refleja en que este omitió incluir la denominación EL REY en la descripción del signo solicitado a sabiendas que el mismo estaba incluido y era irregistrable según lo había señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones Nos. 11227 de 18 de junio de 1999 y 28331 de 17 de octubre de 2008.

Estima la Sala que es claro que el registro de un signo como marca conseguido de mala fe constituye causal suficiente para declarar la nulidad de su registro según las voces del artículo 172 de la Decisión 486, para esto resulta forzoso a quien la alegue demostrar fehacientemente que la contraparte obró con la intención y conciencia de desconocer la legislación o a causar un perjuicio, en este punto la interpretación prejudicial dijo:

“En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI).

Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en

consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo". (Proceso 3-IP-99, ya citado)."

En ese orden no encuentra la Sala plena prueba que la lleve a afirmar que el registro solicitado fue conseguido de mala fe ya que si bien el registro del signo EL REY fue negado con anterioridad al registro, ello no resulta suficiente para enrostrar un comportamiento doloso dirigido a desconocer la normatividad o a causar un perjuicio, de prosperar dicha tesis, se llegaría al absurdo de sostener que quienes han sido privados de registrar una marca no pueden solicitar su reconocimiento posteriormente so pena de que se tenga que dicho registro fue conseguido de mala fe.

No existiendo prueba que demuestre el mal obrar del titular de la marca, la Sala se abstendrá de declarar o reconocer que el registro fue conseguido en ese contexto, quedando la presunción de buena fe incólume en lo que a este proceso se refiere.

En razón de 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,

F A L L A :

PRIMERO: DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 08 de agosto de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA
GONZÁLEZ**

Presidente

Aclara voto

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA