

**REGISTROS MARCARIOS - Acción procedente en aplicación del Código de Comercio / ACCION DE NULIDAD MARCARIA - La consagrada en el Código de Comercio se sujetaba a término de caducidad / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL - Decisión 344 de 1993: Sustituyó acción del Código de Comercio / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL - Naturaleza subjetiva / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL EN MARCAS - Exigía interés directo del demandante / REGISTROS MARCARIOS - Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho**

En relación con los actos relativos a registros marcarios procedía al amparo del Código de Comercio una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años. En efecto, conforme al artículo 596 de ese estatuto: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. No obstante, en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse a aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta. En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, sui generis por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto. En el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció una acción de nulidad sui generis, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado. Según esta norma, “[l]a autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, (...)”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa Decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe. En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal Decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A.

**FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 596 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 85 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 113**

**REGISTRO MARCARIO - Acciones procedentes de acuerdo a Decisión 486 de 2000 / ACCIONES DE NULIDAD MARCARIA - Naturaleza objetiva. Legitimación / ACCIONES DE NULIDAD MARCARIA - Nulidad absoluta y nulidad relativa. Escogencia según causal de irregistrabilidad / INTERES DIRECTO O PERSONAL - No constituye un presupuesto para interponer acciones de nulidad marcaria / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Caducidad: 5 años a partir de la concesión del registro / ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA - No tiene término de caducidad**

Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas. Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado. Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva. Esta acción de restablecimiento, como se sabe, además del cuestionamiento sobre la legalidad del acto administrativo, tiene como finalidad la protección del derecho subjetivo del administrado, vulnerado o desconocido por el acto de la Administración y busca la condena de ésta para que sea efectivo ese restablecimiento. Así en efecto lo dispone el artículo 85 del C.C.A, a cuyo tenor: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. Los efectos de la sentencia que se profiera en el proceso originado en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto al efecto reparador, tiene efectos entre las partes que intervinieron en el mismo y obtuvieron la declaración de restablecimiento a su favor, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 175 del C.C.A.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 85 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 175

**REGISTROS MARCARIOS - Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Legitimación / ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Finalidad / PEPSICO, INC - Falta de legitimación en la causa por activa / COTEJO MARCARIO - Improcedencia entre una marca registrada y un signo no registrado**

Es claro que los actos demandados no contienen una decisión por la cual se otorgue el registro de la marca DORI - marca ésta que la sociedad PEPSICO, INC. estima confundible con las marcas notorias suyas, DORITOS (nominativas y mixtas), previamente registradas para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza-, por lo cual no es posible interpretar que la demanda se promueve en ejercicio de la acción especial de nulidad relativa, procedente cuando se concede el registro de una marca y se considera que dicha decisión contraviene lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser irregistrable el signo solicitado por alguna de las causales que establece dicha norma. En segundo término, a partir de las consideraciones expuestas en los párrafos procedentes, es evidente que la

legitimación para interponer la acción de nulidad y restablecimiento recae exclusivamente en la persona jurídica a quien afecta la decisión de la Administración de negar el registro de la marca DORI, es decir, a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., y no en la sociedad aquí demandante, pues los actos demandados no lesionan directamente a ésta un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, presupuesto legal éste para incoar dicha acción. Por lo tanto, es claro que no se existe legitimación alguna para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A., puesto que la decisión contenida en los actos acusados no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna en contra de la demandante, constituyendo lo relativo a la oposición al registro marcario apenas un acto de trámite dentro del desarrollo del procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, acto éste que no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo establecido en el artículo 135 del C.C.A. Además, advierte la Sala, la finalidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es decidir acerca de la legalidad de decisiones administrativas adoptadas por la Administración y, a partir de esa decisión, decidir sobre el restablecimiento respectivo, pero no sobre eventuales o futuras decisiones que aquella pueda proferir reconociendo la registrabilidad como marca del signo DORI, como, equivocadamente, lo pretende la sociedad demandante. En este caso, se reitera, no existe el registro de la marca DORI y, por ende, no es posible efectuar el cotejo marcario que propone la demanda, en la que se considera que ese signo, no registrado, es confundible con la marca registrada DORITOS.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 85 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 135

#### **CONSEJO DE ESTADO**

#### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de 2011

**Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00155-01**

**Actor: PEPSICO, INC.**

**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, consagrada en el artículo 85 del C.C.A.,

interpuso la firma **PEPSICO, INC.** contra las Resoluciones números 11707 de 29 de abril de 2003, 29589 de 21 de octubre de 2003 y 33383 de 27 de noviembre de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, *declaró infundada* la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, Inc. respecto del registro de la marca **DORI** (mixta) solicitada por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, *fundada* la oposición a esa misma solicitud de registro formulada por la firma Societe Des Produits Nestle S.A., y *negó el registro* de la marca **DORI** (mixta) a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., y *resolvió los recursos* de reposición y apelación interpuestos por PepsiCo, Inc., en cuanto la declaración de declarar infundado su oposición al registro marcario, en el sentido de confirmar esa decisión.

## I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, 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 del artículo 1º de la Resolución núm. 11707 de 29 de abril de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual resolvió *declarar infundada la oposición* presentada por la sociedad PepsiCo, INC., al registro de la marca **DORI** (mixta) solicitado por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Declarar la nulidad del artículo 1º de la Resolución núm. 029589 de 21 de octubre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 11707 de 29 de abril de 2003, en cuanto *declaró infundada la oposición* formulada por PepsiCo, Inc., en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación interpuesto como subsidiario del primero.

3. Declarar la nulidad del artículo 1º de la Resolución núm. 33380 de 27 de noviembre de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el acto impugnado en cuanto declaró infundada la oposición formulada por PepsiCo, Inc.

4. Como consecuencia de la nulidad de las citadas resoluciones y, a título de restablecimiento del derecho, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, INC., al registro de la marca **DORI** (mixta), el cual fue negado, así como reconocer la notoriedad de la marca mixta **DORITOS**, de propiedad de esta sociedad.

5. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este proceso, y dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 176 del C.C.A.

## **2.- Fundamentos de hecho**

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. El 25 de abril de 2002 la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., por conducto de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto DORI, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente:



2. Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002, la sociedad PepsiCo, Inc., dentro del término legal y con fundamento en sus marcas DORITOS (denominativas y mixtas), previamente registradas para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo los certificados números 229.089, 269.669 y 224.058, entre otros, y también con sustento en solicitudes de registro marcario de esa misma marca para productos de la clase 30, formuló oposición al registro de la marca DORI.

3. Igualmente, dentro de la oportunidad legal, la Sociedad Des Produits Nestle S.A. presentó oposición con base en su marca denominativa DORE, registrada bajo el certificado No. 112556 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La sociedad solicitante dio respuesta a las oposiciones presentadas, aduciendo que las marcas enfrentadas se distinguen entre sí y que la marca DORI coincide con su nombre comercial.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 11707 de 29 de abril de 2003, resolvió declarar infundada la oposición presentada por PepsiCo, Inc., fundada la presentada por la Sociedad Des Produits Nestle S.A. y negar el registro solicitado.

6. La sociedad PepsiCo, Inc. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el artículo 1º de la parte resolutive de la Resolución 11707, siendo resuelto el primero por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 029589 de 21 de octubre de 2003, y el segundo, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33380 de 27 de noviembre de 2003, en ambos casos, en el sentido de confirmar la decisión impugnada, quedando agotada así la vía gubernativa.

### **3.- Normas violadas y concepto de la violación**

Considera la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de la violación de tales normas precisó que las mismas fueron desconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto existe similitud entre las marcas DORITOS y DORI que generaría un riesgo de confusión si se permitiera su coexistencia en el mercado, en tanto que la marca DORI reproduce la raíz de la marca DORITOS y está destinada a identificar, entre otros, pasabocas, productos éstos que son los mismos de la clase 30 que identifica la marca DORITOS, así como “dulces, colombinas, y confitería”, los que guardan relación con los demás productos de esa clase y de la clase 29 para los que está registrada la marca de su propiedad.

Afirmó, de otro lado, que la notoriedad de la marca DORITOS se demuestra por el alto nivel de recordación del que goza entre el público consumidor, así como a partir de las pruebas testimoniales y documentales que relaciona.

Señaló que lo anterior lleva a concluir que la existencia de un producto pasabocas identificado con la marca DORI implica un evidente riesgo de asociación, a que el consumidor pensaría que los productos identificados con las marcas DORI y DORITOS provienen del mismo origen empresarial.

Estimó que al estar probada la semejanza entre las marcas mencionadas y la notoriedad de su marca, DORITOS, es claro que además de los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados, la solicitud de registro del signo DORI debió ser negada con fundamento en la oposición presentada por PepsiCo, Inc., por encontrarse dicho signo incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Anotó que a título de restablecimiento del derecho se solicita que se le reconozca a PepsiCo, Inc. el derecho a impedir el registro del signo DOR en razón a las semejanzas y el grado de confusión con la marca DORITOS, que esta acción y el referido restablecimiento se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 231 de la Decisión, y que su finalidad es obtener un pronunciamiento de esta Corporación que reconozca tales semejanzas que le permita, en caso de requerirlo, ejercer las acciones que contempla dicha normativa.

Afirmó, igualmente, que al haberse desconocido por la Administración la similitud entre los dos signos, se le está impidiendo a PepsiCo, Inc., ejercer los derechos de defensa de su marca notoria DORITOS, en el evento que se use el signo DORI, y que, sin duda, los titulares del signo DORI utilizarán los actos administrativos atacados como reconocimiento de la autoridad competente de la posibilidad de coexistencia entre ambos signos.

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**II.1** La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, argumentando que el signo **DORI** es confundible con los signos **DORE** y **DORIA** (esta última confrontada oficiosamente), en relación con los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y gramatical, pero que entre los signos **DORI** y **DORITOS** no existe confundibilidad, no siendo pertinente por lo tanto determinar la conexión entre los productos que amparan los mismos; además, la alegada notoriedad de la marca **DORITOS** no afecta el registro del solicitado, ya que podrían coexistir pacíficamente en el mercado sin que conduzcan a error al público consumidor.

**II.2** La firma **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, persona jurídica de derecho privado directamente interesada en el proceso, no hizo manifestación alguna, no obstante haberle sido notificada legalmente la demanda, según consta en el expediente.

Por su parte, la **SOCIEDAD DORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.**, intervino a través de curador *ad litem*, quien al contestar la demanda manifestó que se no le constan los hechos en que esta se sustenta y solicitó que éstos se prueben.

## III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte actora y la entidad demandada en su escrito de alegaciones reiteraron los argumentos esgrimidos tanto en la demanda como en su contestación. (fls. 502 a 507 y 509 a 512 de este cuaderno)

Las personas jurídicas de derecho privado directamente interesadas en el proceso, así como el señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardaron 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. 65-IP-2010 de fecha 20 de julio 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 que pudiera existir entre el signo mixto **DORI** con signos mixtos **DORITOS** y **DORIA**, aplicando los

criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

**CUARTO:** El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **DORI** y los mixtos **DORE** y **DORITOS**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

**QUINTO:** En primer lugar, el Juez Consultante debe determinar si el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por una designación de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, si encaja en la prohibición contenida en el artículo 135, literal g) de la Decisión 486; si no es exclusivamente de uso común, en segundo lugar, debe determinar si las partículas **DOR** y **DORI** son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

**SEXTO:** Como el signo solicitado y uno de los opositores amparan productos de diferentes clases, 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.

**SÉPTIMO:** El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina

Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

**OCTAVO:** El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

## **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**

### **Las acciones procedentes contra los actos sobre registros marcarios**

En relación con los actos relativos a registros marcarios procedía al amparo del Código de Comercio una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años. En efecto, conforme al artículo 596 de ese estatuto: *“El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”*.

No obstante, en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse a aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta. En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, *sui generis* por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto.

En el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció una acción de nulidad *sui generis*, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado. Según esta norma, “[*]la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, (...)*”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa Decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe.

En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal Decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A.

Con posterioridad, se expidió la Decisión 486<sup>1</sup> (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso

---

<sup>1</sup> En efecto, en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 se dispone lo siguiente: “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. // Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. // No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. // Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (se resalta)

que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas. Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva.

Esta acción de restablecimiento, como se sabe, además del cuestionamiento sobre la legalidad del acto administrativo, tiene como finalidad la protección del derecho subjetivo del administrado, vulnerado o desconocido por el acto de la Administración y busca la condena de ésta para que sea efectivo ese restablecimiento. Así en efecto lo dispone el artículo 85 del C.C.A, a cuyo tenor: *“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”*.

Los efectos de la sentencia que se profiera en el proceso originado en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto al efecto reparador, tiene efectos entre las partes que intervinieron en el mismo y obtuvieron la declaración de restablecimiento a su favor, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 175 del C.C.A.

#### **El contenido y alcance de la demanda formulada por PESICO, INC.**

La firma **PEPSICO, INC.** formula demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declaren nulas parcialmente las Resoluciones números 11707 de 29 de abril de 2003, 29589 de 21 de octubre de 2003 y 33383 de 27 de noviembre de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, *declaró infundada* la

oposición presentada por la sociedad PepsiCo, Inc. respecto del registro de la marca **DORI** (mixta) solicitada por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, *fundada* la oposición a esa misma solicitud de registro formulada por la firma Societe Des Produits Nestle S.A., y *negó el registro* de la marca **DORI** (mixta) a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., y *resolvió los recursos* de reposición y apelación interpuestos por PepsiCo, Inc., en cuanto la declaración de declarar infundado su oposición al registro marcario, en el sentido de confirmar esa decisión.

La demanda se dirige, según quedó consignado, a que se declare el artículo 1º de la parte resolutive de los actos administrativos acusados, en el que se *declaró infundada la oposición* presentada por la sociedad PepsiCo, INC., al registro de la marca **DORI** (mixta) solicitado por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, y como consecuencia de la nulidad de los citados actos, solicita declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, INC., al registro de la marca **DORI** (mixta), el cual fue negado, así como reconocer la notoriedad de la marca mixta **DORITOS**, de propiedad de esta sociedad.

Sobre este punto, en efecto se precisó en la demanda que a dicho título se solicita que se le reconozca a PepsiCo, Inc. el derecho a impedir el registro del signo DORI en razón a las semejanzas y el grado de confusión con la marca DORITOS, que esta acción y el referido restablecimiento se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 231 de la Decisión, y que su finalidad es obtener un pronunciamiento de esta Corporación que reconozca tales semejanzas que le permita, en caso de requerirlo, ejercer las acciones que contempla dicha normativa.

Y se agregó, que al haberse desconocido por la Administración la similitud entre los dos signos, se le está impidiendo a PepsiCo, Inc. ejercer los derechos de defensa de su marca notoria DORITOS, en el evento que se use el signo DORI, y que, sin duda, los titulares del signo DORI utilizarán los actos administrativos atacados como reconocimiento de la autoridad competente de la posibilidad de coexistencia entre ambos signos.

### **La falta de legitimación de la demandante para formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho**

Examinado el contenido y alcance de la demanda y de los actos acusados, observa la Sala lo siguiente:

En primer lugar, es claro que los actos demandados no contienen una decisión por la cual se otorgue el registro de la marca DORI - marca ésta que la sociedad PEPSICO, INC. estima confundible con las marcas notorias suyas, DORITOS (nominativas y mixtas), previamente registradas para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza-, por lo cual no es posible interpretar que la demanda se promueve en ejercicio de la acción especial de nulidad relativa, procedente cuando se concede el registro de una marca y se considera que dicha decisión contraviene lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser irregistrable el signo solicitado por alguna de las causales que establece dicha norma.

En segundo término, a partir de las consideraciones expuestas en los párrafos procedentes, es evidente que la legitimación para interponer la acción de nulidad y restablecimiento recae exclusivamente en la persona jurídica a quien afecta la decisión de la Administración de negar el registro de la marca **DORI**, es decir, a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., y no en la sociedad aquí demandante, pues los actos demandados no lesionan directamente a ésta un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, presupuesto legal éste para incoar dicha acción.

Por lo tanto, es claro que no se existe legitimación alguna para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A., puesto que la decisión contenida en los actos acusados no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna en contra de la demandante, constituyendo lo relativo a la oposición al registro marcario apenas un acto de trámite dentro del desarrollo del procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia de

Industria y Comercio, acto éste que no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo establecido en el artículo 135 del C.C.A.<sup>2</sup>.

Además, advierte la Sala, la finalidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es decidir acerca de la legalidad de decisiones administrativas *adoptadas* por la Administración y, a partir de esa decisión, decidir sobre el restablecimiento respectivo, pero no sobre *eventuales o futuras* decisiones que aquella pueda proferir reconociendo la registrabilidad como marca del signo DORI, como, equivocadamente, lo pretende la sociedad demandante. En este caso, se reitera, no existe el registro de la marca DORI y, por ende, no es posible efectuar el cotejo marcario que propone la demanda, en la que se considera que ese signo, no registrado, es confundible con la marca registrada DORITOS.

Y aunque en la demanda se aduce como fundamento de la pretensión reparatoria el artículo 231 de la Decisión 486, que señala que “[e]l titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan” y que “asimismo ... podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”, dicha disposición, así como las referidas en la misma, no constituyen el sustento normativo para que, en sede de la acción de nulidad y restablecimiento, se solicite como esto último que se declare fundada la oposición que la sociedad demandante formuló en el trámite administrativo que concluyó con la decisión de negar una marca.

En efecto, la decisión sobre la pertinencia o no de la oposición a la solicitud de registro de una marca solo es posible adoptarla en sede jurisdiccional cuando se decide sobre la legalidad de la decisión administrativa en la que se concedió el registro de una marca y se declaró infundada la oposición a la misma, lo que no ocurre en este caso, y no en la sentencia en la que se decida una demanda promovida en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, cuyos efectos, según lo dicho antes, son inter partes y no generales.

---

<sup>2</sup> En ese mismo sentido se pronunció la Sala en providencia de 10 de marzo de 2011, proferida en el proceso con radicación núm. **2010-00296-00**, Consejera Ponente Dra. **María Elizabeth García González**.

Ahora bien, las acciones a las que se refiere el artículo antes mencionado son precisamente las acciones especiales de nulidad relativa y nulidad absoluta, las cuales puede interponer la demandante, en las condiciones antes anotadas, en el caso de que se profiera una decisión que conceda el registro de una marca que la misma estima irregistrable por ser confundible con la marca de su propiedad, que alega es notoria, o, en su caso, la acción pertinente ante la jurisdicción ordinaria, en el supuesto en que se haga uso en el comercio del signo DORI, sin contar con su registro previo, y se estime por el interesado que dicho uso constituye una conducta de competencia desleal, por razón de la existencia de una marca notoria.

Por otra parte, no es válido afirmar, como lo hace la demandante, que al haberse desconocido por la Administración la similitud entre los signos DORI y DORITOS, supuestamente se le está impidiendo a PepsiCo, Inc. ejercer los derechos de defensa de su alegada marca notoria DORITOS, en el evento que se use el signo DORI por la sociedad que lo solicitó, pues, de acuerdo con lo anotado, en los respectivos procesos que se llegaren a promover la sociedad PepsiCo, Inc. tendrá derecho a la defensa de sus intereses, por así establecerlo el artículo 29 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, al no existir interés en la parte actora para atacar la legalidad de los actos acusados, en cuanto éstos no le causan perjuicio alguno, la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del C.C.A., declarará probada oficiosamente la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. 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: DECLARÁSE PROBADA** la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

**SEGUNDO: INHÍBESE**, en consecuencia, de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de 15 de Septiembre de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente  
Ausente con excusa

**MARIA ELIZABETH GARCIA G.**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**