

**REGISTRO DE MARCAS - Necesidad de estudiar similitud entre marcas registradas / SIMILITUD IDEOLOGICA - Concepto. Puede inducir al consumidor a error / SIMILITUD IDEOLOGICA - Es necesario que el consumidor evoque el mismo concepto que genere confusión / ERROR O CONFUSION POR SIMILITUD IDEOLOGICA - Constituye causal de irregistrabilidad del signo / ELEMENTO DISTINTIVO DE LA MARCA - Es necesario para ser objeto de registro / CARACTERISTICA PROPIA DE PRODUCTOS DE VARIAS CLASES - No puede ser objeto de apropiación / TEXTURA - Es característica propia de varios productos / TEXTURA - No es susceptible de apropiación**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial N° 185-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “TEXTURATTO” se presentó en vigencia de la Decisión 344, es procedente la interpretación de los artículos 83 literal d) y 113 literal c) de la citada Decisión, y de oficio los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a) y e), 84 ibídem, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...). La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, en primer lugar, a la similitud entre las marcas registradas TEXTURA y TEXTURIZADO de la actora y “TEXTURATTO” cuestionada, alegada en la demanda. Al respecto, el Tribunal Andino se refiere a la necesidad de analizar las características propias de la situación de semejanza entre las marcas en conflicto, para determinar el riesgo de confusión directa o indirecta que pueda existir entre las mismas, para lo cual señala: “Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que ‘deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra’. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; (folio 310)”. En efecto, para que se presente esta característica propia de similitud entre marcas, se requiere que el consumidor evoque en su mente el mismo concepto o similar idea, que lo conduzca a error o confusión, respecto al origen empresarial de tales signos y, por ende, se presente la causal de irregistrabilidad del signo solicitado (...). Por otra parte, a juicio de la Sala y siguiendo los parámetros establecidos por el Tribunal Andino sobre las marcas descriptivas (folios 311 a 313), la palabra “textura” de acuerdo con las definiciones antes proporcionadas, no puede ser objeto de apropiación por ninguna persona, dado que constituye una característica propia de los productos de varias clases, entre ellas, la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, es descriptiva de una de las propiedades de tales productos, tal como lo afirma el tercero interesado en las resultas del proceso. De manera, que las marcas que contengan tal expresión deben estar acompañadas de una partícula o elemento distintivo suficiente, para que sea objeto de registro en Colombia, de conformidad con la normativa andina, cuestión que sucede, en este caso, con la marca cuestionada, pues la partícula TTO, le da un matiz diferenciador y contundente, para que sea registrable, como en efecto lo consideró la Administración.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 LITERAL D / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL E / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO

**REGISTRO DE MARCAS - Alcance territorial de las marcas / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE MARCAS - La protección de la marca se da dentro del territorio donde fue registrada / EXCEPCION AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Invocación de la prioridad de la solicitud o notoriedad de la marca**

Esta Sección, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 6 de julio de 2000 que precisa el alcance territorial de las marcas, en los siguientes términos: “En lo que respecta a la propiedad que la sociedad demandante tiene respecto de la marca LA RUBIA (nominativa) en Perú y Bolivia (v. folios 387 a 388), debe tenerse en cuenta que, como lo señala el Tribunal de Justicia Andino, el principio de territorialidad de las marcas, mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro, salvo que se trate de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en los artículos 83, literal e), o 103 de la Decisión 344, lo que no ocurre en el presente caso” (...). Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “...para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad.... Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria.....”. Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, situaciones que no ocurren en el caso sub examine, excepto, en relación con la marca “TEXTURATTO” registrada en Brasil y que la actora alega que se trata de una marca notoriamente conocida o se haya procedido de mala fe, como también aduce, aspectos sobre los cuales, esta Sala, se ocupará más adelante.

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre el alcance territorial de las marcas se cita sentencia, Consejo de Estado, Sección primera, Expediente número 3923, de 6 de julio de 2000. M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Sobre los requisitos para gozar del derecho de propiedad de las marcas se cita sentencia, Consejo de Estado, Sección primera, Expediente número 2003-00346, de 11 de octubre de 2006. M.P. Martha Sofía Sanz Tobon.

**NOTORIEDAD DE LA MARCA - Características. Criterios / NOTORIEDAD DE LA MARCA - La carga de la prueba recae sobre quien la alega / NOTORIEDAD DE LA MARCA - No es igual al hecho notorio. Requiere demostración / MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA - Afecta los principios de territorialidad y especialidad**

El Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, expresa lo siguiente: “La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria (...). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344,

a saber: 'a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores" (folios 313 y 314). Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de inso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. Razones por las cuales, merecen de un mayor amparo que las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta del reconocimiento de las mismas como notorias.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERTO DE CARTAGENA – ARTICULO 84

**MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Por registro de marca idéntica a otra ya registrada / MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Requiere intención positiva de causar perjuicio / PRESUNCION DE BUENA FE EN MATERIA MARCARIA - Impone la carga de la prueba a quien alega su inobservancia / MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Inexistencia por falta de prueba de quien la alega**

En cuanto a la mala fe, en que supuestamente incurrió BASF S.A., "...al registrar una marca idéntica a una de las marcas de la sociedad TINTAS CORAL LTDA. y esencialmente semejante y confundible a otras marcas usadas y registradas por la sociedad TINTAS CORAL LTDA." alegada por la actora, con fundamento en el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, el Tribunal Andino expresa: "Sobre 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. Así mismo, 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" (folio 307). Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca "TEXTURATTO", para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113 LITERAL C

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C. once (11) de febrero de dos mil diez (2010)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00299-01**

**Actor: SOCIEDAD TINTAS CORAL LTDA**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

La sociedad **TINTAS CORAL LTDA.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 27997 de 22 de diciembre de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concede el registro de la marca “**TEXTURATTO**”.

**I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

**I.1.** La sociedad **BASF S.A.** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “**TEXTURATTO**” para distinguir los productos comprendidos en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.2.** Mediante Resolución 27997 de 22 de diciembre de 1999 la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca “**TEXTURATTO**”, para distinguir

productos de la clase 2ª, a favor de **BASF S.A.** y le otorgó el certificado de registro núm. 226532.

**I.3.** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que se violaron los artículos 83 literal d) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**I.3.1.** Que se violó el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la expresión “entre otros” empleada en el literal c), tiene como significado que los numerales uno y dos constituyen ejemplos de casos de mala fe, pero que existen otros, que hacen anulable el registro.

Indica que las empresas **TINTAS CORAL LTDA** y **BASF S.A.**, tienen como actividad principal la producción, comercialización y distribución de productos comprendidos en la clase 2, 6, 16, 17, 20, 24 y 27 de la Clasificación Internacional y ambas con domicilio en Sao Paulo, Brasil, lo que agrava la mala fe de **BASF S.A.**, al registrar una marca idéntica a la de la actora, y que con respecto a otras marcas, presentan semejanza y confundibilidad con las marcas usadas y registradas por la sociedad **TINTAS CORAL LTDA**.

Estima que la sociedad **BASF S.A.**, tenía pleno conocimiento del uso y registro de las marcas **TEXTURATTO**, **TEXTURA** y **TEXTURIZADO** por parte de la sociedad **TINTAS CORAL LTDA**, pues la sociedad **BASF S.A.**, solicitó el registro de la marca “**TEXTURATTO**”, ante la oficina nacional competente en Sao Pablo (Brasil), la cual obtuvo respuesta negativa, con el argumento de la existencia de los registros de la

marca **TEXTURA** y **TEXTURA CORAL**, pertenecientes a la sociedad **TINTAS CORAL LTDA**.

Enfatiza que queda probada la mala fe por parte de la sociedad **BASF S.A.**, puesto que para ellos es bien conocido el uso de la marca "**TEXTURATTO**" por la sociedad **TINTAS CORAL LTDA**, al ser ampliamente publicitada, imposible de ser ignorada. De igual forma tienen conocimiento de la existencia del producto físico, identificado con la marca "**TEXTURATTO**", comprendido en la clase 2ª Internacional.

Manifiesta que la finalidad de la decisión 344 era la de proteger los derechos obtenidos por los titulares originales, frente a terceros de mala fe, quienes aprovechando el desierto registral en algunos países, usufructúan de manera inescrupulosa las ventajas y el buen nombre del que gozan algunos productos en el exterior, que son ampliamente conocidos a través de los medios de comunicación.

Aduce que como se observa la norma autoriza la nulidad de los registros de mala fe, sin darle mayor explicación ni ejemplificaciones.

**I.3.2.** Se violó el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud de que la norma protege el buen nombre que pueda alcanzar una marca, con respecto a la distintividad de los productos y servicios, extendiendo esta reglamentación a las marcas notoriamente conocidas, como a los productos o servicios de la marca notoria.

Por otra parte la misma norma da la protección especial a las marcas notorias, sin tener en cuenta la clase de productos o servicios para los que se halla registrada, protegiendo el prestigio de la marca y el valor de ella frente al riesgo de dilución.

Considera que de acuerdo al artículo 83 ibídem, la protección de marcas notorias se debe atener a los siguientes condicionamientos:

1. Que el signo solicitado para el registro constituya una reproducción o la imitación de la marca notoria;
2. Que la marca, cuya protección se solicita, sea una marca notoriamente conocida en el país en donde se reclama la protección, o subsidiariamente que sea una marca conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad;
3. Que el conocimiento se predique dentro de los sectores interesados;
4. Que la marca notoria sea de propiedad de un tercero.

Justifica que de acuerdo a la situación planteada, se está frente al primer presupuesto exigido para la protección de la marca notoria, pues considera que la marca **“TEXTURATTO”** registrada a través de la Resolución núm. 27997 es idéntica a la marca notoria **“TEXTURATTO”**, cuya propiedad está en cabeza de la sociedad **TINTAS CORAL LTDA.**

Así mismo estima que de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 ibídem, la norma exige que el conocimiento de la marca notoria se produzca dentro del sector económico interesado, que esa notoriedad se presente en el país que se solicita el registro, en cualquier país miembro del pacto andino o en el país que otorgue tratamiento comercial recíproco, situación ocurrida en este caso, ya que la marca **“TEXTURATTO”** es notoriamente conocida en Brasil, país que ofrece un tratamiento recíproco en la materia.

## II.- TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

**II.1.1.** La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Realiza un análisis sobre los requisitos de registrabilidad, señalando que la marca “**TEXTURATTO**” es registrable y cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 ya que no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.

Con relación a la presunta violación del artículo 113 literal c) de la Decisión 344 dice que, sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que habría incurrido la sociedad **BASF S.A.** para obtener el registro de la marca “**TEXTURATTO**” clase 2ª, es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa.

**II.2.** La Sociedad **BASF S.A.**, tercero interesado en la resulta del proceso a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo:



**II.2.1.** Asevera en relación con los hechos de la demanda que esta omite indicar que durante el término de publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, **TINTAS CORAL LTDA.** no presentó observaciones contra la solicitud de la marca **“TEXTURATTO”** de **BASF S.A.**

Sobre el cargo de violación del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, aduce que en el presente caso no concurren los supuestos para que pueda configurarse que **BASF S.A.** actuó de mala fe al registrar la marca **“TEXTURATTO”** para identificar productos de la clase 2ª Internacional.

En cuanto a la distintividad de la expresión **TEXTURA** en relación con los productos de la clase 2ª internacional, expresa que la actora desconoce la prohibición que opera en Colombia para otorgar derechos exclusivos, sobre términos carentes de distintividad, así como los criterios para establecer cuándo un signo adolece de tales defectos intrínsecos que afectan su aptitud identificadora de productos en el mercado, para ello cita el artículo 82 literal d) y dice que examinando la distintividad del signo **“TEXTURATTO”** bajo la óptica marcada por el Tribunal Andino, y la pretendida exclusividad planteada en la demanda, se encuentra que es una marca que posee la habilidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo, pero evidentemente no se trata de la designación de los productos de la clase 2ª, ni de la descripción de sus propiedades o características, como sí es la expresión **TEXTURA**.

Sostiene que no es cierto que **BASF S.A.** haya conocido el uso y registro de la marca **“TEXTURATTO”** de **TINTAS CORAL LTDA.**, cuando intentó registrar en Brasil la marca **“TEXTURATTO”** para distinguir productos de la clase 2ª Internacional, solicitud núm. 821.017.977.

Manifiesta que **TINTAS CORAL LTDA.**, no tiene la posibilidad de demostrar supuestos de hecho que lleven al juzgador a entender que **BASF S.A.** solicitó u obtuvo el registro de la marca "**TEXTURATTO**" con la intención o el propósito de causar un daño o violar una disposición legal.

**II.2.2.** Respecto a la violación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, señala que la actora no presentó evidencias significativas que apoyen sus argumentaciones acerca de la notoriedad invocada, pues las escasas muestras de publicidad aportadas, son posteriores al 4 de junio de 1999, fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca "**TEXTURATTO**" en Colombia.

### **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

En la oportunidad procesal correspondiente, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVII y s.s. (folio 279).

### **IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

*"1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.*

*Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su*

*entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.*

*La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro.*

*“2. De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. En el caso de autos corresponde la aplicación del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

*Para determinar si una persona obró como 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. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme lo contrario, debe probarlo.*

*“3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.*

*“4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, 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.*

*“5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá, en principio, hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél, se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.*

*“6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.*

*“7. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.*

*“8. EL signo descriptivo no es distintivo, y por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las*

*características u otros datos del producto o del servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.*

*“9. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.*

*“10. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.*

*La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.*

*“11. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.*

*“12. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada”.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial N° 185-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo **“TEXTURATTO”** se presentó en vigencia de la Decisión 344, es procedente la interpretación de los artículos 83 literal d) y 113 literal c) de la citada Decisión, y de oficio los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a) y e), 84 ibídem, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que se transcriben a continuación:

#### **DECISIÓN 344**

*“(..)*

**“Artículo 81.-** Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

**“Artículo 82.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

**d)** Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(...).”.

**“Artículo 83.-** Asimismo, no podrá registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

**a)** Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

(...)

**d)** Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

**e)** Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

(...).”.

**“Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.*

**“Artículo 113.-** *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:*

*c) El registro se haya obtenido de mala fe.*

*Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:*

*1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.*

*2.- Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.*

*Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.*

## **DECISIÓN 486**

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**“PRIMERA.-** *Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

*Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.*

El centro de debate radica en establecer si los signos **TEXTURATTO**, **TEXTURA** y **TEXTURIZADO**, son confundibles, como también si la marca **“TEXTURATTO”** de la actora, registrada en Brasil, es notoriamente conocida y si el tercero titular de la marca cuestionada, actuó de mala fe con el registro de la misma ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, en primer lugar, a la similitud entre las marcas registradas **TEXTURA** y **TEXTURIZADO** de la actora y “**TEXTURATTO**” cuestionada, alegada en la demanda.

Al respecto, el Tribunal Andino se refiere a la necesidad de analizar las características propias de la situación de semejanza entre las marcas en conflicto, para determinar el riesgo de confusión directa o indirecta que pueda existir entre las mismas, para lo cual señala:

*“**Similitud ideológica**, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que ‘deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra’.*

*En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; (folio 310)”.*

En efecto, para que se presente esta característica propia de similitud entre marcas, se requiere que el consumidor evoque en su mente el mismo concepto o similar idea, que lo conduzca a error o confusión, respecto al origen empresarial de tales signos y, por ende, se presente la causal de irregistrabilidad del signo solicitado.

Razones por las cuales, la Sala estima necesario definir cada una de las marcas, con el objeto de precisar el grado de similitud que pueda existir entre las mismas.

Las marcas denominativas “**TEXTURA**” y “**TEXTURIZADO**” de la actora, están compuestas por palabras propias de nuestro idioma, las cuales se encuentran definidas en el Diccionario de la Real Academia, en los siguientes términos:

**“Textura.** (Del lat. *textūra*) f. Disposición y orden de los hilos en una tela. 2. Operación de tejer. 3. fig. Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc. 4. Biol. Disposición que tienen entre sí las partículas de un cuerpo”. **“Texturizar.** Tratar los hilos de fibras sintéticas para darles buenas propiedades textiles<sup>1</sup>. Subrayado de la Sala.

De las palabras **“Textura”** y **“Texturizar”**, se deriva el vocablo **TEXTURIZADO** que, sin duda alguna, es el efecto de texturizar.

El signo **“TEXTURATTO”**, está compuesto de una palabra no conocida en nuestro idioma, por lo tanto, es de aquellos denominados por la doctrina como de “fantasía”.

Respecto a **la similitud ortográfica**, el Tribunal Andino sostiene:

*“...se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia,”* (folio 310).

En este caso, la marca cuestionada **“TEXTURATTO”** frente a las de la actora **“TEXTURA”** y **“TEXTURIZADO”**, presenta identidad y similitud en cuanto a la partículas **TEXTURA** y **TEXTURI**, respectivamente, sin embargo, las terminaciones, como ya se dijo, varían ostensiblemente, así como la secuencia de las vocales, el número de sílabas y la longitud de las palabras, veamos:

**TEXTURATTO**, contiene 10 letras, cuatro vocales, cuatro sílabas y la terminación **TTO**. **TEXTURA**, posee 7 letras, 3 vocales, tres sílabas y la desinencia **RA**. **TEXTURIZADO**, contiene 11 letras, 5 vocales, 5 sílabas y la terminación **ZADO**.

El Tribunal Andino, respecto a la **similitud fonética**, expresa:

---

<sup>1</sup> Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Primera Edición. Madrid. 1992



*“Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión” (folio 310).*

Se observa que tanto las desinencias como las sílabas tónicas de los signos en conflicto son diferentes, pues mientras que las terminaciones de las marcas “**TEXTURA**” y “**TEXTURIZADO**” de la actora, son, respectivamente “**RA**” y “**ZADO**”, la marca cuestionada “**TEXTURATTO**” finaliza en “**TTO**”. Igualmente, el acento prosódico de “**TEXTURA**” se encuentra ubicado en la sílaba “**TU**” y de “**TEXTURIZADO**” en “**ZA**”, en tanto, que la sílaba tónica de “**TEXTURATTO**”, se halla en “**RA**”, así:

TEXTURÁTTO-TEXTÚRA-TEXTURIZÁDO-  
TEXTURÁTTO-TEXTÚRA-TEXTURIZÁDO

Por otra parte, a juicio de la Sala y siguiendo los parámetros establecidos por el Tribunal Andino sobre las marcas descriptivas (folios 311 a 313), la palabra “textura” de acuerdo con las definiciones antes proporcionadas, no puede ser objeto de apropiación por ninguna persona, dado que constituye una característica propia de los productos de varias clases, entre ellas, la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, es descriptiva de una de las propiedades de tales productos, tal como lo afirma el tercero interesado en las resultas del proceso. De manera, que las marcas que contengan tal expresión deben estar acompañadas de una partícula o elemento distintivo suficiente, para que sea objeto de registro en Colombia, de conformidad con la normativa andina, cuestión que sucede, en este caso, con la marca cuestionada, pues la partícula **TTO**, le da un matiz diferenciador y contundente, para que sea registrable, como en efecto lo consideró la Administración.

Además, y lo que es más importante, es la aplicación del principio de territorialidad, ya que las marcas de la actora no se encuentran registradas en Colombia.

Esta Sección, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 6 de julio de 2000 que precisa el alcance territorial de las marcas, en los siguientes términos:

*“En lo que respecta a la propiedad que la sociedad demandante tiene respecto de la marca **LA RUBIA (nominativa)** en Perú y Bolivia (v. folios 387 a 388), debe tenerse en cuenta que, como lo señala el Tribunal de Justicia Andino, el principio de territorialidad de las marcas, mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro, salvo que se trate de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en los artículos 83, literal e), o 103 de la Decisión 344, lo que no ocurre en el presente caso”<sup>2</sup>.*

Igualmente, mediante sentencia de 11 de octubre de 2006, se precisó:

*“La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que:*

*“...para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad.... Y allí donde la marca pueda incurrir en*

---

<sup>2</sup> Sentencia de 6 de julio de 2000. Radicación núm. 3923 Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Actora: Sociedad Cervecería Backus & Johnston S. A.

*causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria.....”<sup>3</sup>  
(subrayado propio)<sup>4</sup>.*

Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, situaciones que no ocurren en el caso sub examine, excepto, en relación con la marca “**TEXTURATTO**” registrada en Brasil y que la actora alega que se trata de una marca notoriamente conocida o se haya procedido de mala fe, como también aduce, aspectos sobre los cuales, esta Sala, se ocupará más adelante.

Así las cosas, al no existir semejanzas significativas entre las marcas analizadas, ni romperse el principio de territorialidad, así como no ser exclusiva la palabra TEXTURA, no puede ser censurable el acto administrativo que concedió el registro de la marca “**TEXTURATTO**”, para la clase 2ª Internacional.

El Tribunal Andino refiriéndose a la **notoriedad de las marcas**, expresa lo siguiente:

*“La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria.*

*(...) En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber:*

- ‘a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) la antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.*

*La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la*

---

<sup>3</sup> Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998

<sup>4</sup> Sentencia de 11 de octubre de 2006. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. Actora: NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES

circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (folios 313 y 314). El subrayado es ajeno al texto.

Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de inso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. Razones por las cuales, merecen de un mayor amparo que las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta del reconocimiento de las mismas como notorias.

Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria es de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida.

Las pruebas que aporta la sociedad demandante son las siguientes:

-Fotocopia de la muestra “*Coral Dulux Textura Acrílica **TEXTURATTO** Transformando sua casa com arte*” (folio 10), sin fecha ni traducción al español.

-Fotocopia de la muestra de julio de 1999, donde aparece “*NOVA LINHA TEXTURATTO DA CORAL*” (folio 12), sin traducción al español.

-Fotocopia de un artículo de 1 de diciembre de 1999, en el que aparece en su encabezamiento la siguiente leyenda: “*Tintas Coral e Casas Jardim lancam TEXTURATTO na Associacao Comercial*” (folio 14), sin traducción al español.

-Fotocopia de una comunicación suscrita por Tintas Coral, en cuyo encabezamiento figura: "*Texturatto é novo produto da Tintas Coral*" (folio 15), sin fecha ni traducción al español.

-Fotocopia de un artículo de octubre de 1999, en el que aparece la palabra TEXTURATTO (folio 16), sin traducción al español.

-Fotocopia de una página de la revista LOJAS AREMASP – SP de septiembre de 1999, en la que figura la palabra **TEXTURATTO** (folio 17), sin traducción al español.

-Fotocopia del certificado de registro de la marca "**TEXTURATTO**", Clase 2ª, expedida en Chile el 16 de mayo de 2001.

-Fotocopia de certificado de ventas, expedido el 2 de julio de 2001, por Tintas Coral Ltda., en el que figuran algunos valores de los productos TEXTURATTO, años 1999 y 2000, y de TEXTURA y TEXTURIZADO (folio 28), sin traducción.

-Copia de la Resolución publicada el 21 de diciembre de 1999 en la revista de la Propiedad Industrial de Brasil, en la cual se rechaza la inscripción de la marca TEXTURATTO, solicitada bajo el núm. 821017977, para distinguir productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional, por la sociedad BASF S.A.

La Sala, precisa, que la solicitud de registro de la marca "**TEXTURATTO**", clase 2ª, fue presentada por la sociedad **BASF S.A.**, el **4 de junio de 1999**, según radicación núm. 99035375, que consta a folios 61 y 62 del expediente.

Teniendo en cuenta la citada fecha de solicitud de registro de la marca cuestionada, se tiene que las pruebas aportadas por la actora, antes relacionadas, que obran a folios 12, 14, 16, 17 son posteriores al 4 de junio de 1999. Por lo tanto, no

demuestran que antes de dicha fecha la marca “**TEXTURATTO**”, clase 2ª Internacional, registrada en Brasil por la sociedad demandante era reconocida como una marca notoriamente conocida.

Aunado a ello, las evidencias que obran a folios 10 y 15, se encuentran sin fecha, y que ninguna (folios 6 a 29), salvo el certificado de registro de la marca en Chile, cuentan con traducción oficial<sup>5</sup> ni autenticados<sup>6</sup>. Por consiguiente, no son de recibo los argumentos de la actora sobre este cargo.

En cuanto a **la mala fe**, en que supuestamente incurrió BASF S.A., “...al registrar una marca idéntica a una de las marcas de la sociedad TINTAS CORAL LTDA. y esencialmente semejante y confundible a otras marcas usadas y registradas por la sociedad TINTAS CORAL LTDA.” alegada por la actora, con fundamento en el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, el Tribunal Andino expresa:

*“Sobre 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.*

*Así mismo, 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” (folio 307). El subrayado es ajeno al texto.*

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “**TEXTURATTO**”, para la clase 2ª Internacional, a favor de **BASF S.A.**, así como las evidencias aportadas por la actora

---

<sup>5</sup> Artículo 260 ibídem.

<sup>6</sup> Artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.

Aunado a lo anterior, se tiene que la Resolución publicada el 21 de diciembre de 1999 en la revista de la Propiedad Industrial de Brasil, en la cual se rechaza la inscripción de la marca **TEXTURATTO**, solicitada bajo el núm. 821017977, para distinguir productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional, por la sociedad BASF S.A., se hizo con fundamento en las marcas “**TEXTURA**” y “**TEXTURA CORAL**” de la actora y no en la marca “**TEXTURATTO**” de la misma. Además, la sociedad demandante no presentó observación alguna ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, sobre la solicitud de registro de la marca “**TEXTURATTO**” de **BASF S.A.**, cuestiones que dan pie para reafirmar que los cargos formulados en la demanda no tienen vocación de prosperar.

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

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,**

**FALLA:**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de febrero de 2010.

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO   RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**  
Presidenta

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**