

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

Consejero Ponente: Doctor **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve (2009)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2002 00345 01**

Actor: **JESSICA STRELEC GORIN**

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra la **Nación - Superintendencia de Industria y Comercio** por la expedición de un acto administrativo mediante el cual le niega el registro de una marca.

**I.- LA DEMANDA**

La señora **JESSICA STRELEC GORIN**, mediante apoderado, invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

**1. Pretensiones**

1.1.- Declarar la nulidad de la Resolución núm. 01458 del 30 de enero de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad EL TEJADITO LTDA. y le negó el registro de la marca **LOS TEJADITOS**, para identificar productos de la Clase 30 internacional, así como de sus confirmatorias, las resoluciones núms. 38818 de 27 de noviembre de

2001 proferida por la misma dependencia, y 07523 de 28 de febrero de 2002, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la dicha Superintendencia, proferidas en virtud de los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, declarar infundada la oposición presentada por la sociedad EL TEJADITO LTDA contra la solicitud de registro de la marca **LOS TEJADITOS** y, en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio concederle el registro de la misma, para distinguir “*toda clase de tortas frías para celebraciones*”, productos comprendidos en la clase 30.

1.3.- Ordenar a la misma entidad publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## 2. Los hechos

Se relatan como tales, en resumen, los siguientes:

JESSICA STRELEC GORIN, el 15 de diciembre de 1997, solicitó el registro del signo mixto LOS TEJADITOS, para distinguir “harinas y preparaciones hechas con cereales; pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería”, de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. A dicho trámite le correspondió el número de expediente administrativo N° 97 072 877. Esa solicitud fue

restringida luego para distinguir únicamente los siguientes productos de la clase 30: “*toda clase de tortas frías para celebraciones*”, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2002, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con ocasión de la publicación del extracto, la sociedad EL TEJADITO LTDA, presentó escrito de observación, con base en el nombre comercial EL TEJADITO.

Mediante Resolución N° 01458, de 30 de enero de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró fundada la observación y negó el registro de la marca solicitada.

La señora JESSICA STRELEC GORIN presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra de la Resolución N° 01458, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar dicha resolución.

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

La demandante invoca como violados los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se condensan en los siguientes cargos:

3.1. No se tuvo en cuenta que la marca mixta LOS TEJADITOS cumple con los requisitos intrínsecos y extrínsecos para ser considerada como marca, y en el procedimiento no se estableció con certeza el uso ni la continuidad en ello del signo EL TEJADITO, que sirvió de fundamento para negar el registro de LOS TEJADITOS, como tampoco se hizo distinción entre el nombre comercial y la razón social o la denominación social, atendiendo los artículos 357 y 583 del Código de Comercio y 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino que sin rigor alguno se dio por probado o se equiparó la

denominación social al nombre comercial, cuyo control es local por estar a cargo de las cámaras de comercio, dejándose de lado las diferencias entre una y otro, las cuales el memorialista compendia en 3 ítems.

Agrega que la entidad demandada desconoce la naturaleza de los nombres comerciales y la forma como se prueban los derechos sobre estos, lo cual conduce a todas las pruebas que demuestren el uso real y efectivo de los mismos, anterior y actual al momento de presentada la solicitud de la marca, dando cumplimiento a todas y cada una de las etapas señaladas en la normatividad comunitaria, siendo que en este caso no se verificaron las fechas de los documentos que sirvieron de fundamento para dar como demostrado el uso del nombre comercial del opositor, y que éste no aportó prueba del uso para el año de la presentación de la solicitud de registro de la marca mixta LOS TEJADITOS, y las aportadas no se refieren al nombre comercial en mención.

3.2. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 porque no se verificó la distintividad del signo EL TEJADITO y no se determinó con certeza si el titular del nombre social EL TEJADITO tenía un derecho sobre dicho signo como nombre comercial, así como si dicho derecho apareció probado en el trámite y si hay riesgo de confusión entre los signos enfrentados, sin que se probara la distintividad del signo opositor.

3.3. Hubo violación directa de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del C.C.A por falsa motivación del acto acusado, porque se dio una motivación aparente, ya que se desconocieron todos los principios, reglas técnicas y criterios a los que debe seguirse en este caso, y las pruebas atendidas por la entidad demandada no demuestran el uso CONTINUO y el derecho que tiene la opositora sobre el nombre comercial EL TEJADITO.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio** se opone a las pretensiones de la demanda, acepta como ciertos los hechos, y en defensa de los actos acusados aduce que con ellos no se incurrió en violación de las normas invocadas por la actora, toda vez que es claro que actuó con competencia, según el Decreto Ley 2153 de 1992, con sujeción al debido proceso y a la Decisión 486, así como a la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial aplicable válida y legalmente en el presente asunto.

Que de los documentos obrantes en el expediente administrativo se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a la normatividad y al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, de modo que efectuado el examen exhaustivo y comparativo de la marca solicitada **LOS TEJADITOS (mixta)** clase 30, frente al nombre comercial **EL TEJADITO LTDA.**, utilizado por la sociedad opositora y cuyo uso se demostró en el procedimiento administrativo, se concluye que existen semejanzas entre sí y confundibilidad entre las mismas, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta ente los mismos.

2.- La tercera interesada en el asunto, beneficiaria del acto acusado, aceptó como ciertos los hechos de la demanda, pero manifiesta que se opone a las pretensiones de la misma, y sostiene que no es cierto que la marca solicitada cumpla con los requisitos de distintividad para obtener su registro, que tiene la titularidad del uso exclusivo del signo EL TEJADITO tanto para productos de la clase 30 como para servicios de la clase 42, de modo que mal podría ordenarse el registro de la marca LOS TEJADITOS en la clase 30. Por lo tanto no es cierto que exista falsa motivación de los actos acusados.

### III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION**

1. La demandante retoma los cargos de la demanda, los cuales da como probados en el plenario, y reitera las pretensiones consignadas en aquella.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo algunos antecedentes jurisprudenciales sobre los requisitos de procedibilidad de registro de un signo como marca y la semejanza entre los signos enfrentados, con base en los cuales reitera que hay confundibilidad de la marca solicitada con el nombre comercial de la opositora.

3. La sociedad opositora se reafirma en su rechazo de las pretensiones de la demanda y en sus argumentos contra los cargos de la misma, en orden a lo cual insiste en que además del derecho al nombre comercial es titular de la marca EL TEJADITO para las clases 42 y 40 séptima versión de la clasificación internacional de Marcas, así como en la prelación que le da el primer uso de su nombre comercial, cuya similitud con la marca solicitada hace de ésta una marca irregistrable por su semejanza y confundibilidad con él.

#### **V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO**

El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 163).

#### **VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL**

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de las normas del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, fue atendida en sentencia de esa Corporación de 26 de septiembre de 2007, proceso 083-IP- 2007, en la que concluye:

**PRIMERO:** *En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.*

**SEGUNDO:** *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.*

**TERCERO:** *A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca. Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue.*

**CUARTO:** *El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los servicios que constituyen el objeto del signo solicitado para registro como marca y los productos o servicios que formen parte de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los*

*consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.*

**SEXO:** *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos..” (folios 196 a 198)*

## **VII.- DECISIÓN**

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

### **CONSIDERACIONES**

#### **1. El acto acusado.**

Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 01458 del 30 de enero de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de sus confirmatorias 38818 de 27 de noviembre de 2001 proferida por la misma dependencia y 07523 de 28 de febrero de 2002, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la dicha Superintendencia, proferidas en virtud de los recursos de reposición y apelación, respectivamente, mediante las cuales fue declarada fundada la oposición formulada por la sociedad EL TEJADITO LTDA. y negada a la actora el registro de la marca **LOS TEJADITOS**, para identificar productos de la Clase 30 internacional.

#### **2. La normatividad aplicable al sublite**

Si bien la actora invoca como violados los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo la



interpretación prejudicial los cargos deben entenderse referidos a los artículos correspondientes de la Decisión 344, la cual ha sido señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la normatividad que rige el caso bajo examen, de la que precisó que *“procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así de los artículos solicitados 134 y 136, literal b) de la Decisión 486, por no ser la norma vigente al momento de la solicitud del signo en cuestión”*.

El texto de las citadas normas reza:

**“DECISIÓN 344**

*“(…)*

**Art. 81.-** *Podrán registrarse como marcas las 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.*

*(…)*

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

*(…)*

- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo a las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere introducirse al público a error.*

*(…)*

**Art. 128.-** *El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.*

(...)"

### **DECISIÓN 486**

"(...)

**Disposición Transitoria Primera.-** *Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá 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.*

(...)"

### **3.- La cuestión de fondo**

Vista las consideraciones del acto acusado y la sustentación de los cargos de la demanda, el problema central consiste en establecer si la opositora ha hecho uso como nombre comercial de la expresión EL TEJADITO, y si las circunstancias concernientes a dicho uso, en caso de estar acreditado, ameritan o no tal protección que haga irregistrable como marca el signo LOS TEJADITOS para los productos anotados, a fin de lo cual se han de hacer las siguientes precisiones:

#### **3.1. Nombre comercial**

En la referida interpretación prejudicial el Tribunal lo define como el *“signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”*. Agrega que *“Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial... distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa (...).” (Proceso N° 45-IP-98, caso: “IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 1998).”*

En el artículo 583, numeral 4, del Código de Comercio, aparece que *“4) Se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal”*.

### **3.2. Protección del nombre comercial**

La normatividad interna y, luego, la de la Comunidad Andina, le han dado protección especial al uso del nombre comercial, independiente de su depósito o registro, de modo que quien se distinga con el mismo en el desarrollo de la actividad comercial o económica a que se dedique, adquiere un derecho que le da prelación frente al uso posterior de ese nombre por otras personas, incluyendo para la configuración de marcas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala para este proceso:

*“La disposición citada (refiriéndose al artículo 128 de la Decisión 344) prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro.*

*El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...). De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso Nº 45-IP-98, ya citado).*

### **3.3. La oportunidad y prueba del uso del nombre comercial**

Según lo pone de presente el Tribunal, el uso debe ser previo y no posterior a la solicitud de registro de la marca de que trate el caso concreto, debido al principio de prioridad, y ese uso debe ser probado por quien lo alegue en su favor, pudiendo acudir para ello a los medios de pruebas admisibles en el ordenamiento jurídico interno. Así se pronunció el Tribunal sobre tales aspectos del problema:

*“Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios*

*procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] **debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad** que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". (Proceso N° 03-IP-98, caso: "BELLA MUJER", publicado en la Gaceta Oficial N° 338, de 11 de mayo de 1998)".*

#### **3.4. La extinción del derecho sobre el nombre**

En la normatividad comunitaria no se dice nada al respecto, pero de manera obvia se infiere que el derecho que da el uso del nombre se extingue con el cese de la actividad correspondiente o de su uso, y así lo toma el artículo 610 del Código del Comercio, que se ocupa específicamente del punto, a saber: "El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad."

#### **3.5. La valoración del uso del nombre comercial en el acto acusado**

Al punto se dice textualmente en la Resolución 01458 de 2000:

*“Para el caso que nos ocupa la solicitud de registro de la marca solicitada fue de fecha 15 de diciembre de 1997, por lo cual, para que se configure la causal de irregistrabilidad en mención, es necesario demostrar, el uso del nombre comercial con anterioridad.*

*TERCERO: La sociedad observante allegó como pruebas del uso del nombre comercial:*

- El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, donde consta que la sociedad se encuentra vigente hasta el 7 de abril del año 2007.*
- Facturas de compraventa correspondientes a los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en donde se utiliza el nombre comercial para realizar dichos actos mercantiles.*
- Una constancia expedida por el Banco Popular en la cual éste indica que la sociedad EL TEJADITO LTDA posee una cuenta corriente en dicho establecimiento bancario desde el 15 de julio de 1974.*
- Copia de la Resolución 8272, expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual consta que la sociedad EL TEJADITO LTDA., se encuentra inscrita ante el Departamento de Impuestos.*
- Certificación de la señora ALMA ZULUAGA CARDONA, en donde afirma haber llevado la contabilidad de la sociedad EL TEJADITO LTDA., con Nit. 890.913096-4., desde 1980.*

*CUARTO.-Teniendo en cuenta lo anteriores documentos, este Despacho concluye que se encuentra probado el uso del nombre comercial EL TEJADITO LTDA, signo que identifica a la empresa como tal, y que es el fundamento de la observación presentada al registro de la marca LOS TEJADITOS., este Despacho procederá a efectuar el estudio de confundibilidad entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta que el estudio de confundibilidad implica comparar los signos en su conjunto evitando su fraccionamiento o el examinarlo en sus detalles,..."*

#### **4. Examen del caso concreto**

En este caso, la oposición al registro de la marca solicitada la ejerce la persona jurídica denominada EL TEJADITO LTDA, invocando al efecto su condición de ser "*primer usuario del nombre comercial **EL TEJADITO***", según se lee en la primera página de su escrito de "DEMANDA DE OBSERVACION" que hace parte del expediente administrativo, luego es claro que una cosa es el nombre comercial que aduce como usado y otra, su razón social.

De modo que para el estudio del caso, la atención se ha de centrar en el nombre comercial **EL TEJADITO**, que como bien lo alega la actora, es distinto de la razón social o nombre de la actora, esto es EL TEJADITO LTDA.

En ese orden, todos los documentos atrás relacionados como fundamento probatorio del acto *sub júdice* que están referidos únicamente a esa sociedad, es decir, donde lo informado o certificado está dada respecto de EL TEJADITO LTDA no son pertinentes al punto, puesto que en ninguno de ellos se hace mención del uso del nombre comercial EL TEJADITO. Sólo hablan de situaciones jurídicas o datos atinentes a la mencionada sociedad, que *per se* no indican el uso de ese nombre comercial, e incluso tampoco son demostrativos del uso como nombre comercial de dicha razón social, aunque valga aclarar que éste no fue la base de la oposición.

Por lo tanto, los únicos documentos que cabe analizar en orden a verificar el uso del aludido nombre comercial son las “*Facturas de compraventa correspondientes a los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en donde se utiliza el nombre comercial para realizar dichos actos mercantiles*” que se enlistan en la resolución acusada, los cuales obran en el expediente administrativo, pudiéndose constatar lo siguiente:

Se trata de facturas de venta o suministro de bienes, ingredientes o materias primas para la elaboración de productos alimenticios, tales como harina, quesos, mantequilla, mermelada, salchichas, jamón y similares.

En muchas de esas facturas aparece como cliente EL TEJADITO, pues las hay donde simplemente se indica TEJADITO o EL TEJADITO DE LA 70. En varias se anota como dirección CIRC. 2 # 70-1, Medellín. Sus fechas ciertamente van desde 1992 hasta noviembre de 1996.

De dichas facturas se puede deducir que se trata de un establecimiento comercial cuya actividad es la de preparar y ofrecer en el sitio alimentos a base de harina y comida rápida, pues la mayoría de las compras son ingredientes para ello, como salchichas, jamón y quesos.

Al parecer, dicho establecimiento comercial se remonta a muchos años atrás al de las facturas, como quiera que en el expediente administrativo obra una fotocopia de una denuncia penal por hurto de los libros de contabilidad del mismo establecimiento presentada el 2 de abril de 1984 a nombre de la sociedad EL TEJADITO LTDA (folios 88 y 89 cuaderno anexo).

De lo anterior puede establecerse que la mencionada sociedad sí hizo uso del nombre comercial EL TEJADITO, previamente a la solicitud de la marca solicitada LOS TEJADITOS, y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la Sociedad: “Elaboración, compraventa y todo lo



relacionado con la panadería y sus afines”, así como con los productos de la clase 30, en especial los referidos a harinas y preparaciones hechas con cereales.

Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibilidad de la marca solicitada LOS TEJADITOS y el nombre comercial EL TEJADITO, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la normatividad comunitaria invocada como violada, incluso en el aspecto procesal, puesto que se expidió conforme el procedimiento previsto para resolver el asunto, y está debidamente motivado, de modo que no está afectado por los vicios que la actora le endilga en los cargos de la demanda, por lo que se han de negar las pretensiones de ésta.

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

### **FALLA**

**Primero.- NIEGANSE** las pretensiones de la demanda presentada por **JESSICA STRELEC GORIN**, para que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 01458 del 30 de enero de 1999; 38818 de 27 de noviembre de 2001 proferida por la misma dependencia y 07523 de 28 de febrero de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad EL TEJADITO LTDA., y le negó el registro de la marca **LOS TEJADITOS**, para identificar productos de la Clase 30 internacional.

**Segundo.-** En firme esta providencia, archívese el expediente después de las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 28 de mayo de 2009.

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**  
Presidenta

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**