

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil nueve (2009).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente núm. 2003-00446.
Acción: Nulidad y Restablecimiento
del Derecho.
Actora: HELLENICA S.A.

La sociedad **HELLENICA S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 10474 de 22 de marzo de 2002, 5886 de 27 de febrero de 2003 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 11627 de 29 de abril de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial **Por las cuales se niega un registro.**

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca "**RADIANT**" para distinguir "*cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente*", productos comprendidos en la clase 3ª Internacional, a favor de la sociedad **HELLENICA S.A.**, y la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1. El 16 de diciembre de 1981 la sociedad **MERCANTIL DE BELLEZA C.A.** solicitó el registro de la marca nominativa "**RADIANT**", para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2. El 3 de junio de 1983, la Sociedad **MERCANTIL DE BELLEZA C.A.** le comunicó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

que transfería los derechos sobre la solicitud de registro a la sociedad **HELLENICA S.A.**

Igualmente *"aporta al expediente copia auténtica del documento de fecha 18 de febrero de 1983, a través del cual la sociedad Unilever PLC, titular del registro 108514 de la marca **RADIANT** en Clase 3, otorga su consentimiento para el registro de la marca **RADIANT** a nombre de Hellenica S.A..."* (folio 166), pero con la condición de restringir dicho registro al cubrimiento únicamente de los productos *"cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente"* (folio 166), comprendidos en la clase 3ª Internacional.

I.1.3. Mediante Auto de 17 de abril de 1984, la División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos), en respuesta al documento aportado, le manifiesta a la actora que *"...sin perjuicio del consentimiento otorgado por la sociedad Unilever PLC, la marca solicitada es irregistrable y ordena a Hellenica S.A. sustentar la solicitud"* (folio 166).

I.1.4. En respuesta al citado Auto, HELLENICA S.A. insiste en la concesión del registro ante la ausencia de riesgo de confusión.

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

I.1.5. Mediante Resolución 6957 de 30 de junio de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la solicitud de registro de la marca "**RADIANT**" para distinguir productos de la clase 3^a.

I.1.6. En contra de la anterior decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, indicando entre otras razones que el registro "**108.514 para la marca RADIANT caducó, razón por la cual el fundamento de la negativa del registro de la marca..., invocado por la División de Signos Distintivos, desapareció**".

I.1.7. Posteriormente la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm.393 de 28 de diciembre de 1993.

I.1.6. Publicada la solicitud las siguientes sociedades formularon oposiciones:

a) Revlon (Suisse) S.A., con fundamento en la marca **REVLON PURE RADIANCE** en la clase 3^a Internacional, cuya solicitud

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

fue radicada el 4 de noviembre de 1987 bajo el expediente núm. 278.022.

b) Johnson & Johnson con fundamento en la marca **RADIANCE**, cuya solicitud fue radicada el 8 de septiembre de 1988 bajo el expediente núm. 291.990.

I.1.7. Mediante Resolución No. 10474 de 22 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos, decidió nuevamente de fondo sobre la solicitud de registro de la marca "**RADIANT**", aceptando el desistimiento de la oposición presentada por Revlon (Suisse), declarando infundada la oposición de Johnson & Johnson y negando de oficio el registro solicitado con fundamento en la existencia previa de la marca **RADIANTE**, clase 3ª Internacional a nombre de Unilever N.V.

I.1.8. En contra de la anterior Resolución las sociedades **HELLENICA S.A.** y **JOHNSON & JOHNSON** interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.9. Mediante Resolución 5886 de 27 de febrero de 2003 se decidieron los recursos de reposición mencionados y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

JOHNSON & JOHNSON y confirmó en lo demás la Resolución inicial y concedió el recurso subsidiario de apelación a la sociedad HELLENICA S.A.

I.1.10. Por Resolución 11627 de 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 10474 de 22 de marzo de 2002.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Ilegalidad de los actos acusados, por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde a los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la Decisión 313; por aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, así como de los artículos: "...58 literal f) y 65 de la Decisión 85, 73 literal a), 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313..." (folio 170).

1º: La marca "**RADIANCE**" de JOHNSON & JOHNSON fue solicitada el 8 de septiembre de 1988 o sea ocho años

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

después de la fecha de solicitud de la sociedad actora que fue el 16 de diciembre de 1981.

2º: La marca "**RADIANTE**" de Unilever N.V., fue solicitada el 8 de febrero de 2000, "*...es decir diez (10) años después de la fecha de solicitud...*" (folio 171) de la actora, además de que los productos que amparan ambas marcas son de naturaleza diferente.

3º: Las normas vigentes desde la fecha de la solicitud hasta la fecha de la decisión de segunda instancia establecen que solo puede constituir signo irregistrable aquel que sea similarmente confundible a otro cuyo registro se haya solicitado con anterioridad.

4º: La solicitud de la sociedad actora es prioritaria respecto de las dos marcas que han sido citadas como obstáculo para la obtención del registro de la marca "**RADIANT**", razón por la cual no pueden impedir la concreción del mejor derecho que le asiste a HELLENICA S.A.

5º: La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas "**RADIANCE**" y "**RADIANTE**" que como

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

se dijo, fueron solicitadas con posterioridad a la solicitud de registro de la marca "RADIANT", además de que las marcas "RADIANCE" y "RADIANTE" no son confundibles con la marca prioritaria "RADIANT", ya que si hubiesen sido confundibles habría procedido a negar las solicitudes posteriores.

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.

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, expuso que al expedir la Superintendencia de Industria y Comercio las Resoluciones 10474 de 22 de marzo de 2002, 5886 de 27 de febrero de 2003 y 11627 de 29 de

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

abril de 2003, no se violaron las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Indica que tal como se manifestó en los actos acusados la marca "**RADIANT**" (solicitada), clase 3ª, presenta semejanzas del orden ortográfico y fonético con la marca "**RADIANTE**" de la misma clase, registrada bajo certificado N° 230448 *"...existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues además de que reproduce la marca previamente registrada, distinguen productos de la misma clase 3 y de otra parte agregar en la parte final la letra "E" no le otorga distintividad, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor"* (folio 207).

Arguye que *"en las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada "RADIANT" comprende los mismos productos de la clase 3 amparados por la marca "RADIANTE", lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidora además de presentar los mismos canales de comercialización"* (folio 208).

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la oportunidad procesal correspondiente, se ordena correr traslado al Ministerio Público para que alegara de conclusión, quien guardó silencio al respecto.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala, aclara, que no se pronunciará sobre la Resolución 6957 de 30 de junio de 1993, expedida por la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual rechazó, en principio, la solicitud de registro de la marca "**RADIANT**", para distinguir productos de la clase 3ª por existir previamente la marca **RADIANT** en la misma clase de UNILEVER PLC, certificado de registro núm. 108.514, toda vez que no fue objeto de impugnación de la parte actora y porque las partes reconocen que la causal de irregistrabilidad desapareció, tal como se indica en la Resolución 10474 del 22 de marzo de 2002 al sostener que: *"Una vez revisado los registros de la propiedad industrial encuentra esta oficina que la solicitud de registro 92-203358, que corresponde a la marca RADIANT no se haya vigente, por lo mismo carece de fundamento la citada autorización de*

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

registro y en consecuencia no es tenida en cuenta por esta oficina al no estar en vigencia la marca base de las actuaciones analizadas".

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:

"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 disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución, es decir al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario. 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: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

"TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

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

"QUINTO: *El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado.*

Para efectos de la aplicación del principio "primero en el tiempo mejor en el derecho", en el caso de autos, el registro del signo RADIANT fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de REVLON fue presentada con base a la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987 y la observación de JOHNSON & JOHNSON con base en la solicitud de registro del signo RADIANCE de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo RADIANT, REVLON desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de JOHNSON & JOHNSON eran legítimas o no basándose en el Principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al Juez consultante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

"SEXTO: *En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.*

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

SÉPTIMO: *La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad".*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial N° 127-IP-2006, solicitada por esta Corporación señaló, que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo **RADIANT** se presentó el 16 de diciembre de 1981, es decir en vigencia de la Decisión 85, es procedente la interpretación del artículo 58, literal f), de la citada Decisión, y de oficio el artículo 56, ibídem, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, pero no se interpretará el artículo 65 de la Decisión 85, sobre el cual, se hará una referencia general.

DECISIÓN 85

"Artículo 56.- *Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.*

"Artículo 58.- *No podrán ser objeto de registro como marcas:*

(...)

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(...)".

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias

"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.

(...)".

En la Interpretación Prejudicial 127-IP-2006, el Tribunal Andino "exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado..en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005..marca: HALITOS..en consecuencia..debe analizar...si el signo "RADIANT", cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión" (folio 262).

Igualmente, afirma el mencionado Tribunal, que esta Sección, al realizar el examen de registrabilidad, debe tener en cuenta lo sentado en la interpretación prejudicial ya citada, para

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre **RADIANT**, **RADIANCE** Y **RADIANTE**, así como precisar el grado de confundibilidad.

Al respecto, a la Sala no le deja duda alguna que entre las marcas registradas "**RADIANCE**" de JOHNSON & JOHNSON y "**RADIANTE**" de la sociedad UNILEVER PLC., frente a "**RADIANT**" de la actora, todas para ampara productos de la clase 3ª, existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. Sólo basta agregar que en su conjunto los tres signos comparten la partícula **RADIAN**, sus raíces son idénticas, así como el orden de las vocales, en especial, **RADIANCE** y **RADIANTE**. Que fonéticamente son muy similares, pues sus sílabas tónicas están ubicadas en el mismo lugar (**ÁN**) y, conceptualmente, **RADIANTE** y **RADIANT** (palabra en inglés) tienen el mismo significado, veamos:

RADIÁNCE-RADIÁNTE-RADIÁNT - RADIÁNCE-RADIÁNTE-RADIÁNT
RADIÁNCE-RADIÁNTE-RADIÁNT - RADIÁNCE-RADIÁNTE-RADIÁNT

Referente a los productos que respectivamente distinguen las tres marcas, esta Corporación¹ en reiteradas oportunidades

¹ Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor: CAFÉ BRISA LTDA.

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como "*el principio de la especialidad*", puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieran algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente a los de las marcas registradas son de la clase 3ª Internacional, así la sociedad demandante afirme que la marca "**RADIANT**" esté restringida para distinguir "*cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente*" pues tales productos como el resto de la clase 3ª que amparan las marcas opositoras tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales.

Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de las tres marcas en el mercado, es muy posible que se cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la escogencia de sus productos y/o en la identificación del origen empresarial de los mismos.

No obstante, para la Sala lo relevante en este debate son dos aspectos básicos que deben analizarse, a saber: la prioridad de la

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

solicitud y la legitimación de las observaciones, para efectos de determinar si el signo "**RADIANT**" cumple con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, si la misma, no se encuentra incurso en la prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la citada Decisión, para efectos de atender la exhortación efectuada por el Tribunal Andino.

1.- La prioridad de una solicitud.

El Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso expresa que:

"Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prio tempore, potior iure). En el caso de la controversia deberá aplicarse la normativa sustantiva al momento de la presentación de la solicitud del signo RADIANT, es decir, la Decisión 85" (folio 263).

Aprécia la Sala que la marca opositora "**RADIANCE**" de JOHNSON & JOHNSON, solicitada el 8 de septiembre de 1988 y "**RADIANTE**" de la sociedad UNILEVER PLC., solicitada el 8 de febrero de 2000, ambas para amparar productos de la clase 3ª, que sirvieron de fundamento para negar el registro del signo "**RADIANT**" de la actora, también de la clase 3ª, son posteriores a la solicitud de

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

la marca sub lite, lo cual indudablemente atenta contra el principio *Prior tempore, potior iure*, ya que "RADIANT" fue solicitada el 16 de diciembre de 1981.

De manera, que para la Sala es claro que la fecha de solicitud establece la prioridad de la misma a la cual deben aplicarse las normas sustanciales vigentes, es decir en el presente caso las contenidas en la Decisión 85, cuestión, que en el sub lite, no realizó la Administración al cotejar la marca "RADIANT" con signos solicitados con posterioridad, incumpliendo con lo ordenado en el literal b) del artículo 83 de la citada Decisión, el cual específicamente señala que se rechazará la observación "*Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa*".

2.- La legitimación de las observaciones.

A pesar que dentro del expediente se aprecia que las oposiciones tanto de la desistida (por REVLON con base en la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987) como de JOHNSON & JHONSON con fundamento en la solicitud de la marca "RADIANCE" de 8 de septiembre de 1988, fueron presentadas durante la vigencia

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

de la Decisión 313, una vez efectuada la publicación el 28 de diciembre de 1993 de la solicitud del signo "**RADIANT**", las mismas no eran legítimas, en aplicación al principio mencionado en el numeral anterior (*primero en el tiempo, primero en el derecho*) y, por lo tanto, no podían tenerse en cuenta como soporte para negar el registro de la marca "**RADIANT**" de la actora.

Además, las Resoluciones 10474 de 22 de marzo de 2002, a través de la cual se acepta el desistimiento de la oposición presentada por REVLON, se declara infundada la oposición de JHONSON & JHONSON y se niega de oficio el registro solicitado con fundamento en la existencia previa de la marca **RADIANTE**, clase 3ª a nombre de UNILEVER N.V.; 5886 de 27 de febrero de 2003, en la que se declara fundada la oposición de JHONSON & JHONSON y se confirma la decisión contenida en la anterior Resolución, y 11627 de 29 de abril de 2003, mediante la cual se confirma la decisión, no resolvieron el punto central contenido en la respuesta de la actora a las oposiciones (folios 111 a 114) cual era, que las marcas opositoras fueron solicitadas y registradas con posterioridad a la petición de registro del signo "**RADIANT**".

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

Como tampoco la Administración en la contestación de la demanda (folios 202 a 210) ni en los alegatos de conclusión (folios 221 a 227) debate ni presenta pruebas contra los argumentos expuestos por la actora en la demanda, respecto a que la decisión es ilegal, por cuanto no analizó la prioridad que tenía el signo frente a la solicitud de la marca opositora y de la marca "RADIANTE".

Sentados los presupuestos jurídicos contenidos en los numerales que anteceden, la Sala concluye que el signo "RADIANT", clase 3ª de la actora, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 ibídem, especialmente en su literal f).

Además, la Administración violó el principio "*primero en el tiempo primero en el derecho*" y, por ende, lo consagrado en el literal b) del artículo 83 de la misma Decisión, toda vez que denegó el registro marcario del signo de la actora, con fundamento en el grave error de haberlo cotejado con marcas solicitadas y registradas con posterioridad al 16 de diciembre de 1981 fecha de petición del registro de la marca

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

denegada, vulnerando, en esta forma, el derecho de prioridad que le asistía a la sociedad demandante.

En consecuencia, la Sala accederá a 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,

F A L L A :

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 10474 de 22 de marzo de 2002, 5886 de 27 de febrero de 2003, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 11627 de 29 de abril de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca "**RADIANT**" para distinguir

REF: Expediente núm. 2003-00446. ACTORA: HELLENICA S.A.

"cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente", productos comprendidos en la clase 3ª Internacional, a favor de la sociedad **HELLENICA S.A.**

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, 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 junio de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO