

**REVOCATORIA DIRECTA - No se requiere el consentimiento porque el acto administrativo no puede tenerse como constitutivo de derechos ni como un acto creador de una situación individual, particular y concreta**

En relación con el primero de los cargos, considera la Sala que no es de recibo el argumento expuesto por la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A., según el cual se requería de su consentimiento para poder atender la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 23200 del 25 de agosto de 2003. Si bien dicho acto dejó sin efectos la decisión que había sido adoptada por el Jefe de la División de Signos Distintivos mediante la Resolución 8203 de 2003, que como se recordará declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca CALCIOMAR (nominativa) en la clase 5ª internacional a favor de la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, la decisión adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no puede tenerse como un acto administrativo constitutivo de derechos ni como un acto creador de una situación individual, particular y concreta a favor de la aludida sociedad comercial de nacionalidad ecuatoriana. El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, al referirse al tema prescribe textualmente lo siguiente: Artículo 73.- Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. En caso sub examine, los derechos de propiedad industrial invocados por la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A., le fueron reconocidos por las autoridades marcarias del Ecuador, y por ello no resulta acertado afirmar que el acto que puso fin a la vía gubernativa haya modificado o dado nacimiento a algún derecho ni a ninguna situación individual, particular y concreta en su favor. Por lo mismo, no era de rigor solicitar su consentimiento para adoptar la decisión de revocar el acto que puso fin a la vía gubernativa.

**FUENTE FORMAL:** CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 73

**SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA - Oposición / OPOSICION REGISTRO DE MARCA - Oportunidad / PLAZOS DE DIAS - Término / FALSA MOTIVACION - La oposición al registro de la marca CALCIOMAR nominativa no fue extemporánea / CALCIOMAR - Nulidad del acto que revocó la decisión de negar el registro. Cancelación del registro**

Debe la Sala precisar que la solicitud de registro de la marca cuestionada, fue presentada por la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA el día 9 de agosto de 2002 y publicada en la página 202 de la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 521 de octubre 30 de 2002. A efectos de contabilizar los treinta (30) días a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, la Sala precisa que los mismos deben entenderse como días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (...) En ese orden de ideas resulta necesario tener presente el calendario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003 (...) Descontando entonces los días feriados y vacantes a los cuales se hace referencia en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, se concluye, en primer término, que la fecha límite para la

formulación de oposiciones vencía el día 13 de diciembre de 2002, fecha en la cual se radicó el formulario contentivo de la oposición. En cuanto concierne a los 30 días hábiles de prórroga para allegar las pruebas y acreditar el pago de la tasa de la prórroga, se observa que el término expiraba el día 29 de enero de 2003, por ser el día treinta contado desde el día siguiente a aquél en el cual se formuló la solicitud de prórroga (13 de diciembre de 2002). Estando demostrado entonces que el recibo de pago de la tasa de prórroga se entregó el día 17 de diciembre de 2002 y que el documento debidamente legalizado que acredita el registro previo de la marca opositora, se aportó el día 20 de enero de 2003, concluye la Sala que el certificado de registro marcario debidamente legalizado se allegó dentro del término establecido, el cual expiraba, como ya se dijo, el día 29 de enero de 2003. En razón de ello, la Sala considera que en este caso se configura efectivamente una falsa motivación, pues no es cierto que los documentos tantas veces mencionados hayan sido radicados de manera extemporánea, lo cual lleva a la Sala a declarar, como en efecto lo hará en la parte resolutive de esta providencia, la nulidad de la Resolución 7725 del 31 de marzo de 2004, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 146 / DECRETO 2591 DE 2000 – ARTICULO 1 / LEY 4 DE 1913 – ARTICULO 62

**NOTA DE RELATORIA:** Se cita la Interpretación Judicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 24 de marzo de 2010, Radicado 15-IP-2010.

## **CONSEJO DE ESTADO**

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

#### **SECCION PRIMERA**

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

Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00319-01**

**Actor: LA CEMENTO NACIONAL S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Se decide la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la parte actora contra la Resolución No. 7725 de 31 de marzo de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resuelve una revocatoria directa y se concede el registro de la marca nominativa CALCIOMAR.

## I.- ANTECEDENTES

### 1. LA DEMANDA

**LA CEMENTO NACIONAL C.A.**, sociedad legalmente constituida y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, acude ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que se acceda a las siguientes

#### 1. 1. Pretensiones

“Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la nulidad de la Resolución No. 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió una revocatoria directa, en los siguientes términos:

- Revocando la Resolución No. 23200 del 25 de agosto de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
- Confirmando la Decisión contenida en la Resolución No. 8203 de 2003, en el sentido de conceder el registro de la marca CALCIOMAR (nominativa), para distinguir productos de la clase quinta (5ª) internacional, a favor de la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, domiciliada en Buenaventura, Valle, Colombia, por un término de 10 años.

Proferida la nulidad de esta Resolución, el derecho violado a mi representada queda inmediatamente restablecido, por cuanto reaparece en la vida jurídica la Resolución No. 23200 del 25 de agosto de 2003.”<sup>1</sup>

#### 1. 2. Hechos en que se funda la demanda

1. La señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA solicitó el 9 de agosto de 2002 el registro de la marca CALCIOMAR para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
2. La sociedad LA CEMENTO C.A. una vez enterada de la existencia de dicha solicitud, presentó oposición a la misma alegando que la marca solicitada

---

<sup>1</sup> Folio 62 de este Cuaderno.

era idéntica a su marca CALCIOMAR previamente registrada en el Ecuador para identificar productos de la 1ª clase del nomenclátor internacional.

3. Con el fin de sustentar su oposición, el apoderado de LA CEMENTO C.A. solicitó un término adicional de 30 días, para lo cual presentó el 17 de diciembre de 2002 la constancia de pago de la tasa correspondiente.
4. A través de la Resolución No. 8203 del 28 de marzo de 2003, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición aduciendo que el pago de la tasa de prórroga fue hecho extemporáneamente por lo cual no se procedió a su estudio, concediendo el registro de la marca CALCIOMAR a la señora ANA MARÍA BETANCOURT.
5. La anterior decisión fue objeto de los recursos de vía gubernativa. Al resolver la reposición, el Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución No. 17250 del 25 de junio de 2003 confirmó su propio acto.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por su parte, al resolver la apelación, decidió revocar el acto impugnado mediante la Resolución No. 23200 del 25 de agosto de 2003, denegando como consecuencia de ello el registro de la marca solicitada.
7. Estando ya agotada la vía gubernativa, la señora BETANCOURT DE ARIZA solicitó la revocatoria directa de la decisión antes mencionada, la cual fue atendida favorablemente por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante la Resolución No. 7725 de 31 de marzo de 2004, decidió revocar el acto mencionado en el numeral anterior, confirmando la decisión contenida en la Resolución 8203 de 2003, que le había concedido el registro de la marca.

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

Alega la parte actora la vulneración del artículo 73 del C.C.A., por cuanto la Resolución No. 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no podía disponer la revocatoria de la Resolución No. 23200 del 25 de agosto de 2003, sin contar con el consentimiento

previo y expreso de LA CEMENTO C.A., como titular de los derechos derivados del registro de la marca CALCIOMAR.

Invocó además la violación de los artículos 35 del C.C.A. y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues tal como se afirma en las consideraciones de la Resolución 7725 de 2004, el registro ecuatoriano de la marca CALCIOMAR aportado como prueba, no se anexó debidamente legalizado como lo exige nuestro Código de Procedimiento Civil. Según el criterio de LA CEMENTO C.A., dicha afirmación vicia el acto demandado por falsa motivación pues el artículo 259 del C. de P. C. establece que ese tipo de documentos debe ser autenticado por el Cónsul o agente diplomático de la República competente para ello, trámite que en efecto se surtió y de manera oportuna, lo cual se demuestra con la firma del Cónsul General de Colombia y el abono del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aparecen estampados en los documentos el 13 y el 17 de enero de 2003, respectivamente.

Por otra parte, estima la actora que la administración omitió lo estipulado por los artículos 228 de la Constitución Política Colombiana y 3 del C.C.A., pues si bien el recibo de pago de la tasa de prórroga fue anexado dos días después de la oposición, la misma fue solicitada en el escrito de oposición, de manera que el obstáculo que en principio se presentó fue oportunamente subsanado con el pago de la prórroga. Así lo reconoció la Superintendencia de Industria y Comercio al darle trámite a la mencionada oposición, haciendo prevalecer el fondo sobre la forma.

## **2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

El apoderado de La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de las parte actora, por estimar que las mismas adolecen de sustento legal, pues la Resolución No. 7725 del 31 de marzo de 2004 fue expedida conforme a derecho.

Por otra parte, mencionó que los artículos 1 y 4 del Decreto Reglamentario 2191 del 13 de diciembre de 2000, establecen que las prórrogas deben solicitarse allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva así como las pruebas pertinentes *“al momento de presentar la oposición”*. En el caso de la referencia, la sociedad opositora anexó el pago correspondiente al plazo adicional de manera

extemporánea (el 17 de diciembre de 2002), puesto los 30 días de que disponía para presentar observaciones y solicitar la prórroga se vencieron el 13 de diciembre del mismo año, razón por la cual no resultaba procedente tener en cuenta los documentos allegados fuera de término.

Aparte de lo ello argumentó que el registro Ecuatoriano 4410-90 de la marca CALCIOMAR no se encontraba debidamente legalizado, motivo por el cual no podía ser tenido en cuenta.

Finalmente, reiteró la excepción de fondo consistente en que no se demandaron como unidad jurídica todos los actos administrativos a través de los cuales se concedió el registro de la marca CALCIOMAR a ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, hecho que constituye una falla sustantiva de la demanda.

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

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión, reiterando los planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en el acápite respectivo.

LA CEMENTO C.A., por su parte, además de reiterar sus argumentos, expresó que la excepción propuesta por la Superintendencia debe ser desestimada, toda vez que la Resolución 7725 de 2004 constituye un acto administrativo independiente de los demás que fueron expedidos durante la actuación administrativa.

El agente del Ministerio Público no hizo ninguna intervención.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 15-IP-2010 de fecha 24 de marzo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

**PRIMERO:** Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

**SEGUNDO:** No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**TERCERO:** 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 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.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

- La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros. (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

**CUARTO:** La norma comunitaria no contempla cuáles son los requisitos formales para interponer la oposición andina y el tema relacionado con el pago de tasas de prórrogas para allegar documentos, en este contexto se debe tener en cuenta el principio de complemento indispensable, que se aplica cuando la norma comunitaria deja la posibilidad a los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en consecuencia, en aplicación de este principio, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

**QUINTO:** El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes



productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

**SEXTO:** Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

#### **VI.- DECISION**

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

#### **CONSIDERACIONES**

### **1.- Problema jurídico a resolver**

Tal como quedó consignado en las páginas precedentes, la actora pretende la nulidad de la Resolución 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se accedió a la solicitud de revocatoria directa impetrada por la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, contra la Resolución 23200 de 2003, mediante la cual se denegó el registro de la marca nominativa CALCIOMAR a nombre de esta última, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación internacional de Niza. En otras palabras, el Superintendente Delegado confirmó la Decisión contenida en la Resolución N° 8203 del 28 de marzo de 2003 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, que en un principio había concedido dicho registro.

### **2.- Aplicabilidad de las normas nacionales relativas a la revocatoria directa**

Como quiera que la controversia marcaria que ocupa la atención de la Sala se encuentra regulada por las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que en dicho instrumento internacional no se dispone nada con respecto a los recursos de la vía gubernativa ni al procedimiento de la Revocatoria Directa, deberá darse aplicación a las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la precitada Decisión Andina, cuyo texto es del siguiente tenor:

**Artículo 276.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros."

### **3. La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda**

Antes de abordar el análisis de los cargos que se formulan en la demanda, es preciso resolver *ab initio* la excepción formulada por el apoderado de la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, quien considera que la demanda es sustancialmente inepta por no haberse demandado la nulidad del acto administrativo inicial, expedido por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante el cual se concedió el registro de la marca CALCIOMAR a la persona

solicitante, ni la nulidad de la Resolución 17250 del 25 de junio de 2003, mediante la cual el mismo funcionario confirmó el primero de los actos en mención.

A juicio de quien propone la excepción, las Resoluciones 8203 del 28 de marzo de 2003 y 17250 del 25 de junio de 2003, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de la marca CALCIOMAR en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, constituyen una “*unidad jurídica*” y por lo mismo, el hecho de haberse demandado solamente el acto que dispuso la revocatoria de la Resolución que puso fin a la vía gubernativa, entraña un vicio de carácter sustancial que impide el análisis de fondo de los cargos propuestos por la actora.

Para poder realizar un pronunciamiento del fondo sobre tales aspectos, es pertinente poner de relieve que el acto administrativo que dispone o resuelve la revocatoria directa de otro acto anterior, se entiende dictado **por fuera del procedimiento establecido para la vía gubernativa**. La revocatoria directa representa ciertamente un mecanismo extraordinario, distinto y adicional al de la vía gubernativa, del cual se puede hacer uso ya sea de manera oficiosa o a petición de parte, con el propósito de que la administración se pronuncie con respecto a la revocatoria del acto administrativo cuestionado, siempre que concurra alguna de las causales previstas de manera taxativa en el artículo 70 del C.C.A..

A partir de tales premisas, la Sala considera que la excepción propuesta no tiene en este caso ninguna vocación de prosperidad, pues si bien es cierto que el acto demandado concuerda con lo dispuesto en las Resoluciones 8203 del 28 de marzo de 2003 y 17250 del 25 de junio de 2003, la demanda de estas últimas resulta innecesaria, pues además de tratarse de actos administrativos adoptados en un procedimiento administrativo diferente, la decisión que en realidad vino a afectar los intereses de la sociedad demandante es la que dispuso la revocatoria de la Resolución que puso fin a la vía gubernativa, dejando sin efecto la decisión de denegar el registro de la marca CALCIOMAR.

#### **4.- Los cargos**

La sociedad demandante, por medio de apoderado, controvierte la legalidad de la

Resolución 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, planteando al efecto los siguientes cargos:

**4.1.- Primer cargo:** no podía disponerse la revocatoria de la Resolución 23200 del 25 de agosto de 2003, sin contar con el consentimiento previo y expreso de LA CEMENTO C.A., como titular de los derechos derivados del registro de la marca CALCIOMAR.

**4.2. Segundo cargo:** el acto demandando se encuentra soportado en una falsa motivación al señalar en sus consideraciones que el registro ecuatoriano de la marca CALCIOMAR, aportado como prueba durante la vía gubernativa, no había sido debidamente legalizado, cuando lo cierto es que el registro aportado se encontraba autenticado por el Cónsul de Colombia en Quito, Ecuador, el 13 de enero de 2003, a lo cual se añade el hecho de que su firma fue debidamente abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 17 del mismo mes y año, en los términos del artículo 259 del C. de P. C., siendo presentado ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de ramo, tres días después, tardanza ésta que no tiene por qué afectar la prevalencia del derecho sustancial.

**4.3. Tercer cargo:** el actor considera que el acto acusado desconoce el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues estaban dados los requisitos sustanciales para que prosperara la oposición, al ostentar la titularidad del registro de una marca idéntica en un país miembro del Pacto Andino y al haber demostrado su interés en el mercado nacional.

**4.4.- Cuarto cargo:** La marca solicitada es irregistrable por ser idéntica a otra previamente registrada a nombre suyo en el Ecuador, presentándose riesgos ciertos de conexidad competitiva, al tener los productos la misma finalidad, utilizar los mismos canales de distribución; y en razón de los usos conjuntos de productos de las Clases 1ª y 5ª.

**4.5.- Quinto cargo:** la decisión demandada desconoce, por una parte, la prevalencia del derecho sustancial consagrada en el artículo 228 de la Carta y, por la otra, que tal como lo consagra el artículo 3º del C.C.A., los procedimientos están establecidos para lograr su finalidad, lo cual implica la remoción oficiosa de los obstáculos puramente formales,

## 5.- Análisis de los cargos

5.1.- En relación con el primero de los cargos, considera la Sala que no es de recibo el argumento expuesto por la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A., según el cual se requería de su consentimiento para poder atender la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 23200 del 25 de agosto de 2003. Si bien dicho acto dejó sin efectos la decisión que había sido adoptada por el Jefe de la División de Signos Distintivos mediante la Resolución 8203 de 2003, que como se recordará declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca CALCIOMAR (nominativa) en la clase 5ª internacional a favor de la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, la decisión adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no puede tenerse como un acto administrativo constitutivo de derechos ni como un acto creador de una situación individual, particular y concreta a favor de la aludida sociedad comercial de nacionalidad ecuatoriana.

El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, al referirse al tema prescribe textualmente lo siguiente:

**Artículo 73.- Revocación de actos de carácter particular y concreto.**  
Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. (El subrayado es ajeno al texto)

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

En caso sub examine, los derechos de propiedad industrial invocados por la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A., le fueron reconocidos por las autoridades marcarias del Ecuador, y por ello no resulta acertado afirmar que el acto que puso fin a la vía gubernativa haya modificado o dado nacimiento a algún derecho ni a ninguna situación individual, particular y concreta en su favor. Por lo mismo, no era de rigor solicitar su consentimiento para adoptar la decisión de revocar el acto que puso fin a la vía gubernativa.

5.2.- En cuanto concierne al segundo de los cargos propuestos por la actora, referido a la falsa motivación contenida en la afirmación según la cual “[...] el registro ecuatoriano 4410-90 correspondiente a la marca CALCIOMAR (Nominativa) [...] no se anexó debidamente legalizado tal como lo exige el Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no pueden (sic) ser tenido en cuenta”, la Sala debe señalar que luego de revisar con detenimiento las copias de la actuación administrativa N° 2002-69233 obrantes en el expediente, se observa que los certificados de registro números 4410-90 y 1638-96, expedidos por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República de Ecuador, relativos a la Marca CALCIOMAR, visibles a folios 19 a 21 y 123 a 125 del expediente, aparecen protocolizados ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, de cuyo desempeño como tal dan cuenta la firma y el sello estampados el día 13 de enero de 2003 por el Cónsul General de Colombia en el Ecuador, firma que aparece debidamente abonada a folio 21 (vuelto) por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con fecha 17 de enero de ese mismo año.

No obstante lo anterior, en el formulario único de oposición radicado por la actora el día 13 de diciembre de 2002 y que obra a folios 7 a 14 del expediente y más concretamente en el capítulo de pruebas, la apoderada de la sociedad opositora expresa textualmente lo siguiente: *“Atentamente solicito a su Despacho se sirva tener en cuenta que mi representada es titular del siguiente registro de marca en Ecuador país miembro del Pacto Andino, del **cual anexo copia simple y una vez culminen los trámites de su legalización aportaré debidamente legalizado:** || Certificado de Registro N° 4410-90 de la marca “CALCIOMAR (Nominativa)”, en Ecuador, para distinguir productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional de Marcas, vigente hasta el 6 de Noviembre de 2005.”* (fl. 13) [La negrilla es de la Sala].

En ese mismo escrito el apoderado de la opositora solicitó que se le concediera *“[...] un término adicional de treinta (30) días para presentar la copia debidamente legalizada del documento citado en el acápite de pruebas. || Para efectos de lo anterior, **me permito adjuntar el correspondiente recibo de extensión de plazo para presentar pruebas.**”*

A pesar de la afirmación resaltada en negrilla, el recibo de pago que allí se menciona no se allegó realmente el día 13 de diciembre de 2002 sino hasta el día

17 del mismo mes, tal como lo acredita el oficio obrante a folio 15 del expediente, en donde la apoderada de la opositora afirma: “[...] en continuación al memorial de oposición radicado bajo el N° 02069233 00000001, el día 13 de diciembre de 2002, atentamente **me permito adjuntar el comprobante de pago N° 02-84367, correspondiente al pago de la solicitud de extensión de plazo para presentar pruebas, tal como se anunció en el aparte PETICIÓN ADICIONAL, a la página 7.**”

Por otra parte, se constata que los documentos debidamente legalizados que certifican la existencia del mencionado registro marcario en el Ecuador, se allegaron hasta el día **20 de enero de 2003**, tal como lo evidencia el oficio obrante a folio 17 del expediente.

Hechas las anteriores acotaciones y a efectos de establecer si la presentación de los documentos debidamente legalizados y la acreditación del pago de la tasa de prórroga se produjo de manera oportuna o extemporánea, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece en materia de oposiciones lo siguiente: *“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de su publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. || A solicitud de parte, la Oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.”*

Como complemento de ello, el Artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 2591 del 13 de diciembre de 2000, establece: *“Las prórrogas o plazos adicionales contenidas en los artículos [...] 146 [...] de la decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, **allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva**”.* (Resalta la Sala)

Visto lo anterior, debe la Sala precisar que la solicitud de registro de la marca cuestionada, fue presentada por la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA el día 9 de agosto de 2002 y publicada en la página 202 de la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 521 de **octubre 30 de 2002**. A efectos de contabilizar los treinta (30) días a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, la Sala precisa

que los mismos deben entenderse como días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, que a la letra dispone:

**Artículo 62.-** En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

En ese orden de ideas resulta necesario tener presente el calendario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003:

OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE							ENERO						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6				1	2	3							1			1	2	3	4	5	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			
													30	31													

Descontando entonces los días feriados y vacantes a los cuales se hace referencia en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, se concluye, en primer término, que la fecha límite para la formulación de oposiciones vencía el día 13 de diciembre de 2002, fecha en la cual se radicó el formulario contentivo de la oposición. En cuanto concierne a los 30 **días hábiles** de prórroga para allegar las pruebas y acreditar el pago de la tasa de la prórroga, se observa que el término expiraba el día 29 de enero de 2003, por ser el día treinta contado desde el día siguiente a aquél en el cual se formuló la solicitud de prórroga (13 de diciembre de 2002).

Estando demostrado entonces que el recibo de pago de la tasa de prórroga se entregó el día 17 de diciembre de 2002 y que el documento debidamente legalizado que acredita el registro previo de la marca opositora, se aportó el día 20



de enero de 2003 (fl. 121 del expediente), concluye la Sala que el certificado de registro marcario debidamente legalizado se allegó dentro del término establecido, el cual expiraba, como ya se dijo, el día 29 de enero de 2003.

En razón de ello, la Sala considera que en este caso se configura efectivamente una falsa motivación, pues no es cierto que los documentos tantas veces mencionados hayan sido radicados de manera extemporánea, lo cual lleva a la Sala a declarar, como en efecto lo hará en la parte resolutive de esta providencia, la nulidad de la Resolución 7725 del 31 de marzo de 2004, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Ante la prosperidad de dicho cargo y por razones de economía procesal, la Sala considera innecesario emprender el análisis de los demás cargos propuestos por el apoderado de LA CEMENTO NACIONAL C.A.

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:**

**PRIMERO.-** DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución la Número 7725 del 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se dispuso la revocatoria directa de la Resolución 23200 del 25 de agosto de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y se confirmó la decisión contenida en la Resolución 8203 de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia.

**SEGUNDO.-** ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que se proceda a cancelar el registro de la marca CALCIOMAR (Nominativa) concedido a nombre de la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.-** PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de mayo de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO      MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.**  
**Presidente**

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