

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-126728- -00007-0000	Fecha: 2015-08-10 17:12:47
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
CATALINA OBANDO FORERO
c.obando85@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-126728- -00007-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

En esta oportunidad, daremos respuesta a su consulta, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Contestaremos los siguientes interrogantes:

"1.- ¿Es posible la exclusión de pruebas dentro de un proceso de oposición o de reconocimiento de marca notoria? En caso afirmativo ¿Qué motivos existen para realizar la exclusión? ¿Es posible excluirlas, es decir, dejar de tenerlas en cuenta para la decisión final, sin notificar previamente a la parte que las aportó?

"2.-¿Es posible presentar solicitud de revocatoria directa en contra de una resolución a través de la cual se concede una marca, si no se es parte del proceso, es decir, si no se actuó en la etapa de oposición y por lo tanto no es posible presentar recurso algo (sic)?"

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Según el Decreto 1074 de 2015, le corresponde a esta Superintendencia:

"ARTÍCULO 1.2.1.2. DECRETO 1074 DE 2015.- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales."

Esta Entidad goza de facultades para responder esa inquietud porque, virtud del Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio ha de actuar como autoridad nacional de la propiedad industrial, y, como tal, (i) decide las solicitudes relacionadas con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro, (ii) lleva el registro de los signos

distintivos y (iii) elabora la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

Por otro lado, en la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso. Este artículo señala:

“ARTÍCULO 24. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.- Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

“1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

“a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

“b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

“[...]”

“3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

“a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

“[...]”

3. PRIMERA PREGUNTA

3.1 EVENTOS EN QUE SE RECONOCE LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que un signo distintivo notoriamente conocido es “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiera hecho conocido”. Según esta definición, estos signos tienen las siguientes características:

- a) Son conocidos por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que es aplicable;
- b) Este grupo de consumidores se encuentra en un país miembro de la CAN;
- c) La notoriedad se puede ganar por cualquier medio.

La protección de estos signos distintivos va más allá de la regular, ya que es preciso evitar que agentes del mercado se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca, de manera que se evite que el consumidor caiga en error al adquirir determinado producto, pensando que está adquiriendo otro o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos y los productos que amparan. En efecto, el Tribunal de Justicia [PROCESO 30-IP-2011] ha señalado:

“El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo

de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria.

“En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notoria y su protección aunque no lo sea en el País Miembro respectivo. Basta con que sea notoria en cualquiera de los Países Miembros.

“Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

“Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229 literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.”

Como se puede ver, la notoriedad de un signo distintivo se da en el mercado, por lo que la declaración no es una condición para su existencia. Sin embargo, ha de ser probada y reconocida por la oficina o por la autoridad competente de cada país.

Con fundamento en lo señalado en los artículos 224, 235 y 150 de la Decisión 486 Andina, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la oficina nacional competente, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar fundada la oposición al registro de una marca, cuando se ha involucrado como causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal h; (ii) al cancelar el registro de una marca, por la comprobada notoriedad de un signo distintivo, en aplicación del artículo 235.

Por su parte, la autoridad nacional competente, debe reconocer la notoriedad de un signo distintivo al fallar la acción especial consagrada en el artículo 231 de la misma decisión 486, tendiente a prohibir el uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido.

El Consejo de Estado también podría actuar como autoridad nacional competente al declarar la nulidad del acto administrativo por el cual se concedió el registro de una marca contraviniendo las disposiciones de las normas andinas, de conformidad con lo que dispone el artículo 172 de la Decisión 486.

Ahora bien: de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486 Andina, los signos distintivos notorios no requieren estar registrados para ser protegidos. La

notoriedad de un signo distintivo es un hecho que se da en el mercado y que se alega con el propósito de impedir el registro de otra marca o de lograr su nulidad, no con el de declararla. La notoriedad no se declara, sino que se reconoce, una vez sea probada ante la oficina o autoridad competente de cada país.

3.2 PRUEBAS QUE SE REQUIEREN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. Para probar la notoriedad de un signo distintivo, las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba reconocidos a nivel nacional. Según el artículo 228 de la Decisión 486:

“ARTÍCULO 228. DECISIÓN 486.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

1. “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
2. “la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
3. “la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
4. “el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
5. “las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
6. “el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
7. “el valor contable del signo como activo empresarial;
8. “el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
9. “la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
10. “los aspectos del comercio internacional; o,
11. “la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Ahora bien: la Superintendencia de Industria y Comercio podría rechazar pruebas allegadas en estos casos. Para hacerlo, ha de seguir las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Según estos cuerpos legislativos, serán rechazadas de manera motivada, las pruebas inconducentes, las impertinentes y las superfluas, y no se atenderán las practicadas ilegalmente. En efecto, el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil señala:

"ARTÍCULO 178. C. de P. C.- RECHAZO IN LIMINE. Las pruebas deben ceñirse al

asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas."

Al rechazar cualquier prueba, esta Entidad ha de notificar a quien la haya aportado, y le debe señalar los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Sólo se podrá denegar la práctica de pruebas cuando haya una justa causa que justifique este comportamiento.

4. SEGUNDA PREGUNTA

4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La revocación directa ha sido definida de la siguiente manera:

"La revocación directa consiste en que la administración hace desaparecer de la vida jurídica los actos que ella misma ha expedido anteriormente.

"Esta figura debe distinguirse, por una parte de la anulación, que es la desaparición o extinción del acto por decisión de autoridad jurisdiccional. Por otra parte, la revocación directa debe diferenciarse de la vía gubernativa, la cual también permite "revocar" o hacer desaparecer los actos por decisión de la misma administración, pero dicha "revocación" o desaparición se produce solo en virtud de recursos contra actos individuales y cuando ellos apenas han sido expedidos sin que se encuentren aún ejecutoriados, es decir, en firme. Por el contrario la figura de la revocación directa es una excepción al principio de inmutabilidad de los actos o a la autoridad de "cosa decidida" de que ellos están investidos." [Rodríguez Rodríguez, Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis, novena edición, 1996, página 229.]

Por su parte, en relación con la naturaleza de la revocación directa la doctrina ha considerado:

"(...) La figura de la revocación directa de los actos administrativos no tiene en el derecho colombiano una naturaleza jurídica definida. Del análisis de las disposiciones del ordenamiento positivo que le dan en entidad a la institución se pueden concluir dos modalidades (...). Por su parte, encontramos la revocación como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, por otra, la revocación como medida unilateral de la administración para dejar sin efectos decisiones adoptadas por ella misma. En cuanto a la primera hipótesis, no podemos dudar que se trata de un mecanismo procesal similar a los recursos típicos de las actuaciones administrativas, pero con unas oportunidades y procedimientos diversos (...).

"Con respecto a la segunda modalidad, consideramos que se trata de un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas. (...)

"No obstante, en ambos se coincide en que la revocatoria es la pérdida de vigencia de un acto administrativo en razón de la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, con base en precisas causales fijadas en la ley. Su fundamento

es – ha dicho el Consejo de Estado- el de no “Permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, al imperio del principio de legalidad y el de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio. (...)” [Santofimio Gamboa Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Universidad Externado de Colombia, Cuarta Edición, páginas 300 y 301.]

La figura de la revocatoria directa de los actos administrativos se encuentra consagrada en los siguientes términos en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“ARTÍCULO 93. CPACA.- Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier de los siguientes casos:

- "1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
- "2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
- "3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

En relación con la revocación directa la Corte Constitucional manifestó en su sentencia C-014 de 2004 del 20 de enero de 2004:

“(...) 21. De acuerdo con el régimen general de revocatoria de los actos administrativos, consagrado en el Código Contencioso Administrativo, se tiene lo siguiente:

"a) Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona (Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo).

"Esta es una cláusula general que afirma la revocabilidad de los actos administrativos generales y abstractos. No obstante, esta cláusula está limitada pues, por una parte, no puede pedirse la revocación directa de actos administrativos respecto de los cuales el petitionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa (Artículo 70) y, por otra, la petición de revocatoria, ni su decisión, reviven términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas ni dan lugar al silencio administrativo (Artículo 72).

"b) No obstante, cuando se trata de un acto administrativo que haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no puede ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular (Artículo 73, inciso primero). Pero hay lugar a la revocatoria directa de esos actos sin el consentimiento del titular en dos hipótesis: Cuando se trate de actos presuntos, es decir, fruto del silencio administrativo positivo, o si es evidente que el acto ocurrió por medios ilegales (Artículo 73, inciso segundo).

"Esta es una cláusula general de inmutabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto. De acuerdo con ella, los actos de esa índole no son revocables por la administración. Para que esa revocación proceda debe contarse con el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho generado por ese acto. Sin embargo, el acto,

pese a su carácter particular y concreto, es revocable sin el consentimiento del titular del derecho por él generado en las dos hipótesis ya indicadas: Si se trata de un acto presunto positivo o si es evidente que ocurrió por medios ilegales. Estas hipótesis constituyen causas legales de revocatoria de actos administrativos que operan como excepciones al principio de inmutabilidad de los actos administrativos particulares y concretos y que se orientan al aseguramiento de la legalidad de la actuación de la administración.

"c) Siempre procede la revocatoria parcial de los actos administrativos cuando sea necesario para corregir simples errores aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión (Artículo 73, inciso tercero). (...)"

Es importante considerar que la resolución que otorga una marca concede derechos a su particular, por lo que es necesario recalcar lo que dispone el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

"ARTÍCULO 97. CPACA.- Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, 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 previo, expreso y escrito del respectivo titular.

"Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

"Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

"Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa."

4.2 LA REVOCACIÓN DIRECTA CUANDO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS.

El artículo 94 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- determina cuándo es improcedente la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte:

"ARTÍCULO 94. CPACA.- La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1° del artículo anterior, cuando el petitionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial."

Al respecto la doctrina consideró:

"La primera restricción consiste en que no procede la revocación cuando el petitionario haya interpuesto los recursos administrativos contra el acto, limitación que venía desde el Código de 1984, y que permitía afirmar que se trataba de una potestad extraordinaria, porque operaba en situaciones poco corrientes, siendo lo frecuente que los afectados utilicen todos los medios para su defensa, incluyendo los recursos contra la decisión. En la nueva ley, esta razón de improcedencia se aplica únicamente para la primera causal

de revocatoria, que es la de la manifiesta violación de la Constitución Política o la ley, de manera que en las otras dos situaciones del artículo 93 es posible solicitar la revocación, aun en los casos en que se hayan presentado recursos.” [Arboleda Perdomo, Enrique José, Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Editorial Legis, segunda edición actualizada, 2012, página 150.]

De conformidad con lo anterior, cuando se solicite la revocación directa de un acto que ya ha sido objeto de los recursos, solamente se podrán invocar las causales de los numerales 2 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual no se efectuará un análisis de legalidad y constitucionalidad sino un análisis de su conveniencia, armonía con el interés público o social y si el acto causa un agravio injustificado a una persona.

4.3 RESPUESTA A SU SOLICITUD

La solicitud de revocación directa de los actos solamente podrá ser presentada por quien tenga un interés directo sobre los mismos. En el caso objeto de su consulta, se podría decir que sólo el titular de la marca tiene un interés directo sobre esta resolución; por lo tanto, no podría presentar esta solicitud quien haya presentado una oposición en el proceso respectivo y, mucho menos, quien no haya actuado en el mismo.

Las reglas generales para los trámites de propiedad industrial ante esta Entidad se encuentran en el Capítulo primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos