



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2007-00383-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: ALMACENES DE PRATI S.A.

TESIS: LAS EXPRESIONES "NEW" Y "MATERNITY" SON INAPROPIABLES, POR SER DE USO COMÚN. DE AHÍ QUE EL SIGNO "NEW BODY MATERNITY", AL ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR, NO PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE. LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL NO PUEDE INTERPRETARSE COMO LA INEXISTENCIA O LA INEFICACIA DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO. LAS COPIAS SIMPLES TIENEN EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE LAS ORIGINALES, SALVO CUANDO POR *DISPOSICIÓN LEGAL* SEA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL ORIGINAL O DE UNA DETERMINADA COPIA O HAN SIDO TACHADAS DE FALSAS.

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **ALMACENES DE PRATI S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la **Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

¹ En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: La sociedad actora, **ALMACENES DE PRATI S.A.**, domiciliada en Ecuador, es titular de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**" (**mixta**), en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 10 de octubre de 2015.

2º: El 28 de junio de 2005 la señora **ANA LUCÍA PALACIO MARÍN** solicitó el registro de la marca "**NEW BODY MATERNITY**" (**nominativa**), para distinguir los siguientes productos: camisetas, pantalones, pijamas, brasieres, etc., comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Dentro del término legal, la sociedad actora presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en que el 11 de enero de 2006 solicitó el registro de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**", para distinguir productos en la citada Clase 25 y la titularidad de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**" en Ecuador,

para lo cual allegó el original de dicho documento, debidamente apostillado en dicho País.

4º: Mediante la **Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca "**NEW BODY MATERNITY**" (**nominativa**), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra en firme.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Señaló que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual y negar el registro de las marcas de terceros, que violan el derecho de uso exclusivo de su titular, por ser confundiblemente similares a la marca previamente registrada.

Advirtió que también se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no lo aplicó, a pesar de que concurren los presupuestos establecidos que configuran la causal de irregistrabilidad.

Que se configuró el *primer presupuesto*, esto es, la existencia previa de la marca solicitada o registrada, "**NEW EDITION MATERNITY**", de la cual es titular la actora en Ecuador desde el 29 de diciembre de 2004 (vigente en Ecuador el 10 de octubre de 2015), para lo cual allegó el original del correspondiente documento, debidamente apostillado en dicho país.

Que el 28 de junio de 2005, la señora **ANA LUCIA PALACIO MARÍN** solicitó el registro del signo "**NEW BODY MATERNITY**" (**nominativa**), es decir, un año después de la radicación de la referida solicitud de la actora.

Indicó que con el fin de demostrar su legítimo interés en el mercado colombiano, la actora solicitó el 11 de enero de 2006 el

registro de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**" (**mixta**), para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que las marcas en controversia son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente, debido a que ambas evocan exactamente la misma idea: la de "nuevo" y la de "maternidad", pues las expresiones "**BODY**" y "**MATERNITY**" no cambian el contenido conceptual, se limitan a calificarlo sin modificar su esencia.

Que en ambos casos se trata de marcas complejas, compuestas por tres (3) términos, donde la primera y última palabra son idénticas, lo cual las hace aún más confundibles. Es así como se configura el *segundo supuesto*, el cual establece que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada.

Que a lo anterior se suma el agravante de que las marcas comparadas tienen exactamente la misma palabra inicial, lo cual hace que sean confundibles.

Que tanto la marca **"NEW EDITION MATERNITY"** (**mixta**) como **"NEW BODY MATERNITY"** (**nominativa**) identifican productos idénticos, esto es, los distinguidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, configurándose así el *tercer presupuesto* necesario para aplicar la causal de irregistrabilidad, pues amparan los mismos productos o servicios.

De otra parte, adujo que dentro del término legal radicó la *copia* del documento que prueba la existencia de la marca en Ecuador, en la cual se apreciaba claramente el sello de la Apostilla.

Precisó que lo que se radicó posteriormente (25 de abril de 2006) fue el original de dicho documento, esto es, el Certificado núm. 3286-05, expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador.

Que la Superintendencia demandada, al momento de decidir sobre la registrabilidad de la marca "**NEW BODY MATERNITY**", tenía la obligación de tomar en consideración la prueba de la existencia del registro previo en Ecuador, pues ya tenía en su poder los documentos originales que demostraban la existencia de dicho registro previo. Pero, en su lugar, de forma errónea, procedió a través del acto acusado a establecer que no era procedente valorar dichos documentos como prueba.

Que dicha actuación constituye una abierta violación del artículo 3º, inciso 5, del C.C.A., el cual dispone que las autoridades administrativas en virtud del principio orientador de eficacia deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, "no deben quedarse en los meros trámites formales, es decir, en la forma, en lo accesorio, en el procedimiento, sino que deben dirigir su atención hacia lo fundamental". Ello, en concordancia con los artículos 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C.

Que, además, desatendió el principio de la eficacia.

II.- TRÁMITE 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.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Expresó que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Adujo que los signos enfrentados no son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Que la actora mediante escrito de 28 de marzo de 2006 allegó al expediente administrativo vía fax copia del certificado de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**" (**mixta**), documento que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 254, numeral 2, del C. de P. C. o, en su defecto, con estar debidamente apostillados.

Que no es procedente valorar los documentos aportados como prueba, toda vez que no fueron allegados dentro de las oportunidades procesales previstas en las normas comunitarias, es decir, junto con el escrito de oposición o dentro del término de prórroga. Lo anterior trajo como consecuencia, que la oficina nacional competente considerara falta de interés legítimo de la actora para presentar la oposición.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó²:

"PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: a) Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética; b) Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es

² Proceso 173-IP-2012.

idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente; c) Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación; d) Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

CUARTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

QUINTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca 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 (artículo 147). En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la

solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. Quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación. Asimismo podrá pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición.

Por otra parte, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006**, concedió el registro de la marca **“NEW BODY MATERNITY”** (nominativa), en favor de **ANA LUCÍA PALACIO MARÍN**, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así mismo, declaró infundada la oposición presentada por la actora, porque no cumplió con acreditar oportunamente la existencia del registro de la marca "**NEW EDITION MATERNITTY**" de Ecuador, pues tan sólo aportó la copia debidamente certificada y legalizada del referido título de registro, así como de la sustitución de poder el 25 de abril de 2006, es decir, con posterioridad al término previsto para ello en el artículo 148³ de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dichos documentos fueron aportados inicialmente con la oposición, en copias simples, sin cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 254, numeral 2, y 259 del C. de P. C., "o en su defecto estar debidamente apostillados", conforme lo señaló la demandada en mención, en el acto acusado.

Al respecto, la actora alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la

³ "Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que **dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.**

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 contestación...**" (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Constitución Política y 4º del C. de P.C. y desatendió el principio de eficacia, en cuanto desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal o procedimental y no valoró los documentos aportados como prueba de la existencia previa del registro de la marca en Ecuador que, a juicio de la actora, fueron presentados dentro del término legal en copia simple y posteriormente en original, pero antes de que la Superintendencia demandada tomara una decisión con relación a la registrabilidad de la marca.

En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento, dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00, Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se privilegió la aplicación de las formalidades sobre el derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008 mediante los cuales subsanó el *error formal* de no haber dado contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm. 14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 2008⁴ desestimó una acusación similar a la aquí examinada con las siguientes consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la legalidad de actos administrativos que declararon el abandono de la solicitud de patente por no completar los requisitos indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la oportunidad prevista en la normativa andina:

“[...] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas⁵ es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, **y como quiera que en este caso** no había apoderado debidamente

⁴ Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 **2004 00170** 01, Consejero Ponente Dr. **Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta**.

⁵ Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

constituido y **no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud.**

Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en cita.”⁶ (Resalta la Sala)

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos, la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de procedimiento o como el desconocimiento de los términos y plazos procesales. Así por ejemplo en Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

“La primacía del derecho sustancial prevista por el artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse como la inexistencia de las normas procesales. No, el entendimiento cabal del precepto constitucional apenas conduce a definir las normas procesales, y el proceso en sí, como un medio para realizar el derecho, para que la norma jurídica se aplique al caso concreto. Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir una demanda contra el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora: “Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los requisitos formales que le exige la ley,

⁶ Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida en el proceso con radicación núm. **2008 00071 00**, Consejera Ponente Dra. **María Elizabeth García González**.

se declarará desierto el recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen, sólo se está en presencia de unos efectos sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva". (Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994, magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno similar, serviría para demandar la declaración de inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada⁷ no quebranta el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución. En consecuencia, será declarada exequible." (negrillas ajenas al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el particular que:

"f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero **debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones**

⁷ Decreto 2700 de 1991 "Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal".
"Artículo 226. Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, **se declarará desierto el recurso** y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente emita concepto."

judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación - pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación del documento de sustentación del recurso. Si la extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otro medida de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal." (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

"La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional. Sobre este tema la Corte se pronunció⁸ y aclaró lo siguiente:

“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. **Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces...”**. (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió el principio de eficacia que gobierna las actuaciones administrativas establecido en los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil⁹.

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros, en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de

⁸ Sentencia C-215 de 1994.

⁹ “Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. [...]”

los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se reitera la previsión constitucional antes mencionada en el sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto "*...la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley*". Y en el artículo 3 inciso 5º de ese mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del mismo "*...se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos **puramente formales** y evitando decisiones inhibitorias...*".

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno el desconocimiento de las normas procesales, pues como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no pueden pasarse por alto los términos establecidos en la normativa andina para completar los requisitos de las solicitudes de patente de invención."(Las negrillas y subrayas fuera de texto)".

En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables,

vale decir, de los artículos 254¹⁰ y 259 del C.P.C.¹¹, y la consecuencia prevista por su no observancia.

En segundo lugar, cabe precisar que las copias simples tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por *disposición legal* sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, o han sido tachadas de falsas.

A este respecto conviene traer a colación que esta Sección en sentencia de 29 de agosto de 2013 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00263-01, Actor: GASEOSAS LUX S. A., Consejera ponente María Elizabeth García González), se pronunció sobre dicho asunto, en los siguientes términos:

“La Sala hace énfasis en cuanto a que rectifica la posición que ha venido adoptando en el sentido de restarle valor probatorio a las copias simples aportadas a un proceso, por cuanto es evidente que no existe razón válida que justifique dudar de su

¹⁰ Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.”

¹¹ Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.”

contenido si quien tuvo la oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo hizo.

Igualmente, esta nueva postura acompasa con el derecho procesal moderno que, siguiendo el artículo 228 Constitucional, se caracteriza por imprimir prevalencia a lo sustancial frente a lo formal. Como ejemplo de ello están los artículos 215 del C.P.A.C.A., que según la Comisión Redactora constituye una innovación, en la medida en que la regla que había imperado en el régimen procesal anterior había sido la de que las copias para que tuvieran valor probatorio tenían que ser auténticas según los eventos de que trata el artículo 254 del C. de P.C., **en cambio de la redacción del Nuevo Código se extrae que la regla general es la de que las copias tienen el mismo valor del original, cuando no han sido tachadas de falsas; y el artículo 246 del Código General del Proceso¹², dispone que las copias “tendrán el mismo valor del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”.**

Ahora, **lo precedentemente expuesto no opera en este caso frente al análisis que se hizo en la sentencia prohijada, ya que el documento allí valorado requería de formalidades, dado que provenía de una autoridad administrativa de otro país (Perú), por ello la Sala la acoge en su integridad.**

Igual sucede con el documento analizado en sentencia de esta misma fecha (Expediente núm. 2008-00359, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en la cual se traen a colación las **formalidades necesarias** para la valoración de documentos provenientes del extranjero (legalización, firmas, apostilla, traducción oficial, etc.).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)¹³

¹² Entra en vigencia el 1o. de enero de 2014.

¹³ Este criterio fue reiterado en sentencia de 23 de enero de 2014 de esta Sección (Expediente núm. 2007-00182-01, Actora: INVERSIONES FLORIDA LTDA., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González)

En el caso sub examine, el certificado de registro núm. 2386-05 de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**", expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador, requería de las formalidades establecidas en el artículo 259 del C. de P.C., dado que se trataba de un documento público otorgado en un país extranjero (Ecuador).

Por consiguiente, no le asistió razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C., se desatendió el principio de eficacia, y que las exigencias formales no pueden prevalecer como condición para declarar infundada una oposición, habida cuenta de que la omisión en la que incurrió aquella, en su condición de opositora, no puede considerarse como un simple requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos de la oposición.

Ello, en cuanto la demandante, como se dijo anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la valoración de documentos públicos otorgados en país extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de dichos documentos y dentro del término previsto en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

De otra parte, la actora adujo que la marca "**NEW BODY MATERNITY**" (**nominativa**) es confundible con su marca previamente registrada "**NEW EDITION MATERNITY**" (**mixta**), que ampara productos de la citada Clase 25, dado que dichos signos tienen semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literal a), 146, 147 y 148 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca "**NEW BODY MATERNITY**" (nominativa), para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: "*camiseta, pantalón, pijama, brasier, panty*".

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

"(...)

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)

"Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la 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 sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- *Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.*

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 contestación.

(...)”.

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de dicha Comisión.

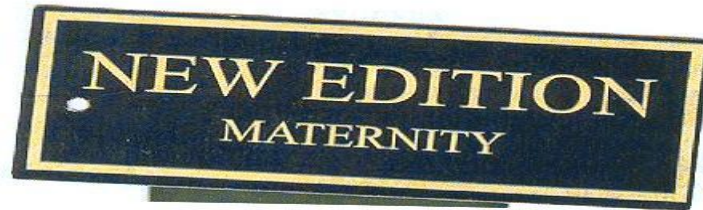
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

- “La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

NEW BODY MATERNITY

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (DENOMINATIVA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la de la actora, con la marca nominativa cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta de la actora es el elemento denominativo, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin

que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Como quiera que predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, para determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

- **“La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
- **La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

- **La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante."

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

"Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando." (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 25, que contienen la expresión "**NEW**", tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
NEW LINE (mixta)	MARTHA CECILIA VILLABON MUÑOZ
NEW ORLEANS HORNETS (mixta)	NEW ORLEANS HORNETS
NEW FOXIS (nominativa)	FORTUNATO ABRIL CARDENAS
NC NEW CROSS (mixta)	SEBASTIAN SERNA LOAIZA
NEW PHASE NP (nominativa)	PRECISION TRADING CORP.
NEW COLONY(nominativa)	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA S.A., CASA LUKER S.A.

Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo "**MATERNITY**":

SIGNO	TITULAR
DIVIDENDS MATERNITY (nominativa)	J.C. PENNY COMPANY, INC.
MATERNITY (mixta)	CADENALCO
POMPIS MATERNITY (mixta)	ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.
DUO MATERNITY (mixta)	J.C. PENNY COMPANY, INC.

BASICO MATERNITY (mixta)	BASICO MATERNITY LTDA.
---------------------------------	------------------------

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones "**BODY**" de la marca solicitada cuestionada y "**EDITION**", de la marca previamente registrada, toda vez que los vocablos "**NEW**" y "**MATERNITY**" son de uso común, los cuales no pueden ser utilizados o apropiados únicamente por un titular marcario, es decir, al ser usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Del análisis de los signos confrontados, advierte la Sala que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones "**BODY**" y "**EDITION**" de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones en idioma inglés

pueden evocar una idea idéntica o similar, pues la palabra "**BODY**" traduce cuerpo y la denominación "**EDITION**" significa edición.

Sobre este aspecto, cabe destacar que la expresión "**NEW BODY MATERNITY**" de la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a la marca opositora, al contener un vocablo que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial.

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 25, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse con su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente que contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas de la actora.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada **“NEW BODY MATERNITY”** la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se 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:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de febrero de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO