

FACULTAD DE REGULAR - Entidad competente / CONFLICTO DE LEGISLACION - Norma comunitaria desplaza interna / COMERCIALIZACION MARCA REGISTRADA - No se puede agregar requisitos no consagrados

El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- a través de la citada Resolución ICA número 1056 de 1996, tiene la facultad de regular el control técnico de los Insumos Pecuarios, mas no la potestad de decidir de fondo acerca de las marcas, toda vez que la entidad competente a este respecto es la Superintendencia de Industria y Comercio. Es claro que en caso de conflicto entre la Legislación de la Comunidad Andina y la interna, se debe aplicar de manera preferente la Norma Comunitaria, toda vez que al tratarse de dos ordenamientos jurídicos diferentes y autónomos la figura de la derogatoria no ocurre y lo que acaece es que la Regulación Comunitaria desplaza a la interna. En virtud de lo anterior, en el caso sub examine a efectos de poder comercializar la marca debidamente registrada, se debe dar aplicación directa y preferente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Resolución interna ICA número 1056 de 1996, pues ésta última agrega requisitos que no han sido consagrados en la Norma Comunitaria, tales como la prohibición de incluir en el nombre de los productos pecuarios términos como débil, fuerte, concentrado, maravillosos, ideal, hermoso, plus, vigor, vida, mejor, extra, super, tónico, energético y otros sinónimos o similares, etc.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 02341 DE 2004 (9 de marzo) - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA / RESOLUCION 01017 DE 2004 (25 de mayo) - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00370-01

Actor: BASIC FARM LTDA.

Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada por la sociedad **BASIC FARM LTDA.** en contra del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, tendiente a

obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 02341 de 9 de marzo de 2004 y 01017 del 25 de mayo de la misma anualidad, mediante las cuales, en síntesis, la demandada rechazó la solicitud de modificación de la Licencia de Venta número 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**.

I. DEMANDA.

I.1- La sociedad **BASIC FARM LTDA.**, en ejercicio de la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 02341 del 9 de marzo de 2004, proferida por el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, mediante la cual se rechazó la solicitud de modificación de la Licencia de Venta número 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**.
2. La nulidad de la Resolución número 01017 del 25 de mayo de 2004, proferida por el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, mediante la cual confirmó la decisión contenida en el acto administrativo anterior quedando agotada la vía gubernativa.
3. Que el artículo 40 de la Resolución 1056 de 1996 se encuentra suspendido por ser contrario a las normas comunitarias andinas.
4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se modifique la Licencia de Venta número 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**.

I.2- Fundamentos de Hecho:

La sociedad **BASIC FARM LTDA.** señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Indicó que la sociedad **BEDSON S.A.** domiciliada en Buenos Aires, Argentina, es titular de la marca "**FOSBAC PLUS T**" núm. 268967 en la clase 5, la cual le fue concedida mediante Resolución número 10619 del 28 de abril de 2003.

Señaló que mediante documento suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 14 de noviembre de 2003, **BEDSON S.A.** autorizó **BASIC FARM LTDA.** para usar la mencionada marca **FOSBAC PLUS T**, autorización que se llevó a cabo en debida forma legal.

Manifestó que el 3 de febrero de 2004, la sociedad **BASIC FARM LTDA.** solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- autorización para cambiar, en la Licencia de Venta número 6088-MV, la marca **FOSBAC +T** por la marca **FOSBAC PLUS T**.

Expresó que mediante Comunicación número 01101 del 10 de febrero de 2004, el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- le informó a **BASIC FARM LTDA.** que según las normas vigentes en insumos pecuarios, no se podía aceptar el término **PLUS** como nombre o parte del mismo en los medicamentos veterinarios.

Precisó que en la Comunicación antes mencionada, no se indicaron las normas fundamento de la negativa, ni los recursos que procedían en su contra, tampoco se le notificó según las directrices del artículo 44 del C.C.A.

Adujo que en virtud a lo anterior, el 23 de febrero de 2004 la sociedad **BASIC FARM LTDA.** radicó ante la demandada un derecho de petición, por el que solicitó dar

respuesta a la referida comunicación mediante un acto administrativo que cumpliera con los requisitos exigidos por el Código Contencioso Administrativo y que de igual forma, se procediera a notificar de conformidad con el citado artículo 44 ibídem.

Mencionó que en respuesta a lo anterior, el 9 de marzo de 2004, el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- expidió la Resolución número 02341, por la que explicó las razones de la decisión contenida en la mencionada Comunicación 01101 del 10 de febrero de 2004, fundamentándose en la Resolución ICA número 1056 de 1996, particularmente, en su artículo 40, así mismo se concedió recurso de reposición contra dicho acto administrativo, ante el Gerente General de la demandada, el cual se interpuso dentro del término pertinente.

Indicó que el anterior recurso, se resolvió, en forma desfavorable, mediante la Resolución número 01017 del 25 de mayo de 2004. (Folios 8 a 17 del expediente)

I.3- Fundamentos de Derecho:

En apoyo a sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además el artículo 66 del C.C.A., y en síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

❖ «*La Decisión 486 es aplicable directamente y en los términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros*».

Señaló que respecto a este criterio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha denominado “self- executing”, que quiere decir, aplicable directamente y en término de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros.

Precisó que mediante proceso 2-IP-88 la referida Corporación Internacional indicó que frente a la norma comunitaria no se pueden formular reservas, ni desistir unilateralmente de aplicar sus normas, como tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento del derecho comunitario.

Agregó que se estableció un régimen común y uniforme, de especial significación en el derecho integracionista, cuyas características principales son la de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la subregión.

❖ *«La Decisión 486 tiene la vocación de regular íntegramente la materia de que se trata y de agotar, por tanto, su reglamentación.»*

Expresó que frente a este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso ya referido, manifestó que el desarrollo de la ley comunitaria por legislación nacional, es empero, excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el de “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sea necesario para la correcta aplicación de aquellas.

❖ *«En desarrollo del principio del complemento indispensable, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho*

comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.»

Argumentó que respecto a este razonamiento, la mencionada Corporación Internacional, ha precisado que la potestad de las autoridades nacionales de los países miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no podrá ser ejercida de tal modo que introduzca restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagradas en la norma comunitaria.

❖ *«En el caso de la legislación nacional preexistente, ésta, para subsistir, debe versar sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la norma comunitaria. Si regula asuntos comprendidos en la norma comunitaria, queda suspendida.»*

Manifestó que respecto a este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mencionado que para que la legislación nacional pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad.

❖ *«La norma en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA fundamenta las Resoluciones 02341 del 9 de marzo de 2004 y 01017 del 25 de mayo de 2004, regulan un aspecto referente a marcas.»*

Indicó que el artículo 40 de la Resolución ICA número 1056 de 1996, por la cual la demandada se fundamentó para rechazar el cambio de la marca en la Licencia de

Venta, reglamenta dos aspectos diferentes, uno es el nombre de los productos, y el otro es, que determina en algunos términos que éstos no pueden ser usados como marca.

Argumentó que frente al primer caso, por ejemplo el nombre del producto – bactericida y antimicoplásmico- puede ser regulado por la norma interna y respecto a él le son aplicables las disposiciones consagradas en el citado artículo 40. Así no sería posible utilizar en el rotulado expresiones como “bactericida plus”.

Agregó que en cambio, en lo referente a la marca, la situación es muy diferente, pues el signo **FOSBAC PLUS T** fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir todos los productos de la clase 5, y, le fue asignado el certificado número 268.967. Esta marca se encuentra vigente hasta el 13 de junio de 2013.

Explicó que lo anterior significa, que la autoridad nacional competente ya estudió la registrabilidad del término **FOSBAC PLUS T** para productos veterinarios a la luz del derecho comunitario, pues no sólo concedió el derecho al uso sino que el derecho al uso exclusivo de la marca.

Agregó que como quiera que la marca fue concedida como **FOSBAC PLUS T** no resulta de recibo el argumento de la entidad demandada, según el cual no existe en realidad un derecho marcario sobre la expresión **PLUS** por referirse ésta a un término descriptivo y además laudatorio.

Adujo que la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió una marca compuesta, conformada por tres expresiones, y la sociedad **BEDSON S.A.** es titular de dicha marca. Si el término PLUS es o no descriptivo se

traducirá, en últimas, en su debilidad frente a otros signos, pero no en una prohibición de su utilización.

Argumentó que esa marca fue concedida mediante un acto administrativo, el cual se encuentra amparado por la presunción de legalidad consagrada en el artículo 66 del C.C.A.

Expresó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 16-IP-04 señaló que frente a las potestades de los titulares de una marca que se derivan de su derecho exclusivo, la doctrina ha indicado tres facultades específicas tales como:

«La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.»

«Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar».

«La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios...»

Agregó que esta faceta del derecho no se encuentra limitada por norma comunitaria alguna. Muy por el contrario, el artículo 134 de la Decisión 486 establece expresamente que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

❖ *«Al regular un aspecto referente a marcas, el Artículo 40 de la Resolución ICA 1056 de 1996 se encuentra suspendido, no sólo porque se refiere a aspectos regulados íntegramente por la Decisión Comunitaria, sino porque además introduce*

una restricción al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por esa norma.»

Explicó que en el citado artículo 40 ibídem, se consagra un aspecto íntegramente regulado por la Decisión 486, en la medida en que condiciona el ejercicio del derecho a un uso exclusivo, en consecuencia dicho artículo 40, se encuentra suspendido por referirse a aspectos regulados por la norma comunitaria y por introducir restricciones reguladas en la citada legislación de la Comunidad Andina.

❖ *«Al estar suspendida, la norma en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- fundamentó las Resoluciones 02341 del 9 de marzo de 2004 y 01017 del 25 de marzo de 2004 no puede ser aplicada.»*

Argumentó que el derecho de integración no deroga leyes nacionales, por estar sometidas al ordenamiento interno, pero si hace que sean inaplicables aquellas que resulten contrarias a la norma comunitaria sin importar cuál sea la jerarquía de la norma interna. (Folios 17 a 28 del expediente).

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, a través de apoderada, contestó la demanda, en esencia se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y fundamentó su oposición en los siguientes argumentos:

Indicó que dicha entidad es ente regulador en materia de protección de sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país, en virtud a ello, profirió la Resolución ICA número 1056 de 1996 sobre Reglamentación de los Insumos Pecuarios, acto administrativo que goza de presunción de legalidad, por tanto está vigente y como tal es aplicable a las personas naturales o jurídicas que requieran el registro para dedicarse a la producción, importación control de calidad y comercialización de insumos pecuarios.

Resaltó que lo que atañe al Instituto Agropecuario Colombiano –ICA- es el REGISTRO DE LOS PRODUCTOS y no el registro de las marcas, es así que el artículo 30 de la Resolución interna citada, establece: *“para la comercialización de insumos pecuarios en el país, se requiere que hayan sido registrados previamente en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA”*. Así mismo en dicha Resolución se indican los requisitos a cumplir para obtener este registro, entre ellos, el rotulado, el cual define el artículo 33 ibídem como la información impresa que consigna la etiqueta, caja, inserto, empaque o envase de insumos pecuarios; es a esta información a que el artículo 40 de la Resolución ICA 1056 de 1996, le establece una limitante en cuanto al nombre comercial y a la marca, a fin de poder ejercer el control tanto en lo técnico como en la comercialización del insumo pecuario.

Manifestó que la reglamentación –ICA- expedida con anterioridad a la Decisión 486 de 2000 coincide con esta última, pues según se observa en el artículo 135, literal i, de la normativa andina, se estableció que no podrán registrarse como marcas los signos que: *“Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en*

particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Explicó que la reglamentación de la demandada, se refiere al registro de un producto y al contenido del rotulado cuando se trate de marcas que incluyan términos como **PLUS**, lo cual es coherente con la legislación internacional, en consecuencia los actos contenidos en las Resoluciones números 02341 del 9 de marzo de 2004 y 01017 del 25 de mayo de la misma anualidad, se encuentran debidamente fundamentadas en la norma para rechazar la modificación solicitada por la firma **BASIC FARM LTDA.** (Folios 69 a 72 del expediente)

III.- ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las Resoluciones números 02341 del 9 de marzo de 2004 y 01017 del 25 de mayo de la misma anualidad, expedidas por el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, mediante las cuales, en síntesis, se rechazó la solicitud de modificación de la Licencia de Venta núm. 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T.**

La sociedad demandante consideró que las resoluciones acusadas, vulneraron entre otras normas, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por medio de la cual se reguló el Régimen de Propiedad Industrial, por cuanto no se dio aplicación a lo establecido en la referida norma comunitaria sino al artículo 40 de la Resolución interna número 1056 de 1996.

Por su parte, el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, consideró que las resoluciones que se censuran gozan de total legalidad, toda vez que la reglamentación expedida por dicha entidad, se refiere al registro de un producto y al contenido del rotulado, pues el artículo 40 de la Resolución ICA número 1056 de 1996, establece una limitante en cuanto al nombre comercial y a la marca para controlar la comercialización de los insumos pecuarios, por tal razón consideró improcedente la modificación solicitada en la Licencia de Venta número 6088-MV

Ahora, previo a entrar al fondo del asunto, es del caso resaltar que la «Licencia de Venta», cuya modificación se negó a través de los actos administrativos acusados, es un documento expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- mediante el cual se autoriza la comercialización de productos pecuarios.

Lo anterior, por cuanto dicha entidad demandada es la encargada de regular los productos biológicos de uso veterinario en Colombia, por lo que para proceder a su comercialización, se requiere que estén inscritos ante la misma, cuyo registro se oficializa a través de la expedición de citada «Licencia de Venta».

En el caso bajo estudio, al analizar los considerandos de las Resoluciones demandadas, se evidenció que la decisión de negar la modificación de la Licencia de Venta núm. 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**, se

fundamentó en el artículo 40 de la Resolución ICA número 1056 de 1996, «Por la que se dictan disposiciones sobre el control técnico de los Insumos Pecuarios y se derogan las Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 1993.», que estableció lo siguiente:

«ARTICULO 40º. Los nombres comerciales de los Insumos Pecuarios deberán ajustarse a términos de moderación científica y **no serán admitidas en ningún caso las denominaciones de marca exageradas que induzcan a engaño o sustantivos que desvirtúen la naturaleza del producto.** No se concederán registros para Insumos Pecuarios que no cumplan con lo anterior y los que estén dentro de las siguientes circunstancias en cuanto a su nombre:

a. Que como **nombre o parte de él incluyan términos tales como: débil, fuerte, concentrado, maravillosos, ideal, hermoso, plus, vigor, vida, mejor, extra, super, tónico, enérgico y otros sinónimos o similares, bien sea como marca o nombre o como simple explicación o uso.**
(...)» (Negrillas y Subrayas fuera del texto).

Lo anterior pone de presente que el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- a través de la citada Resolución ICA número 1056 de 1996, tiene la facultad de regular el control técnico de los Insumos Pecuarios, mas no la potestad de decidir de fondo acerca de las marcas, toda vez que la entidad competente a este respecto es la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el Decreto 2153 de 1992, «Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones», cuyo artículo 15 estableció:

«ARTICULO 15. Funciones de la División de Signos Distintivos.-
Son funciones de la División de Signos Distintivos:

- 1. Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales y diseños industriales, con la renovación de Marcas y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales;**
2. Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas.
- 3. Llevar los archivos y registros de los signos distintivos;**

4. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo;
5. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo;
6. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.» (Negrillas y Subrayas fuera del texto).

Ahora de las pruebas aportadas, se observa a folio 110 del expediente, el Certificado número 06114252, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se acreditó la inscripción en el registro público de la propiedad industrial, de la marca **FOSBAC PLUS T (nominativa)** para productos farmacéuticos y veterinarios, siendo su titular la sociedad **BEDSON S.A.**, cuyo domicilio es la ciudad de Buenos Aires (Argentina); así mismo se constató que se le concedió el registro de la marca mencionada a través de la Resolución número 10619 del 28 de abril de 2003, cuya vigencia va hasta el 13 de junio de 2013.

Igualmente, a folios 6 a 8 del expediente, se allegó copia del permiso expedido por la sociedad **BEDSON S.A.**, mediante el cual autorizó a la sociedad **BASIC FARM LTDA.** (demandante) para utilizar su marca **FOSBAC PLUS T.**

Lo anterior demuestra, que la autoridad competente, en la actualidad, ya concedió el registro de la mencionada marca **FOSBAC PLUS T** a la sociedad **BEDSON S.A.** y que ésta autorizó el uso de la misma a la sociedad **BASIC FARM LTDA.**

En un principio, según se evidencia a folio 103 del expediente, a efectos de comercializar el producto denominado **FOSBAC + T**, **BASIC FARM** obtuvo la Licencia de Venta número 6088 MV. No obstante, al obtener la autorización del uso de la marca atrás mencionada, solicitó a la demandada cambiar o modificar el nombre en la citada Licencia de Venta por el de **FOSBAC PLUS T**, petición denegada a través de los actos administrativos acusados.

En este orden de ideas, se observa que por un lado, la sociedad actora ha quedado restringida para el uso de una marca debidamente registrada, pues sin la Licencia de Venta el producto no puede entrar al mercado nacional; y por el otro, que existe contradicción entre lo normado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Resolución Interna ICA número 1056 de 1996.

En virtud de lo anterior, es menester entrar a analizar lo que al respecto concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se procede a hacer la transcripción de apartes de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en el sub-lite, así:

«En lo concerniente a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señala la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma comunitaria (...) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...)”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “(...) no pueden formular reserva ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación’

(...)

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisibles el tratamiento modificadorio, por vía de derecho interno, de materias

específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, "(...) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos (...) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (...)”...

Además el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad "(...) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema de complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria”...

(...)

“... Debe precisarse así mismo, que las obligaciones previstas en el artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, están referidas al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitarios expresamente definido en el artículo 1º del mismo Tratado. De donde se concluye que bien sea que se trate de normas de derecho primario o de normas de derecho derivado, deben por igual ser respetadas y acatadas tanto por los organismo (sic) y funcionarios de la Comunidad como, y sobretodo, por los Países Miembros”...

(...)

En consecuencia, el Tribunal concluye que "(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión del régimen común sobre tratamiento que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena...”

(...)

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: "(...) constituirá marca cualquier signo que se 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 (...)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como bien material constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras ... sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, selecciones y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que *"Esta enumeración cubre signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca"...*

Este artículo reconoce como requisitos de registrabilidad la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, el Tribunal ha considerado, además como requisito de registrabilidad el de la perceptibilidad, que si bien no se encuentra expresamente señalado en el artículo 134 se encuentra implícitamente contenido en la definición de marca, por lo tanto, el Tribunal reconoce, que de acuerdo a la normativa comunitaria, éstos son los únicos requisitos exigidos para la concesión de un registro marcario. En consecuencia, ninguna autoridad nacional está facultada para exigir la presentación de nuevos requisitos para la concesión de un registro marcario.

(...)

Respecto a los signos conformados por partículas de uso común, como es el caso de PLUS, el Tribunal ha manifestado que los signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

(...)

Además, el Tribunal ha enfatizado que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto el titular del signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización de un signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(...)

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: *"Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades"*...

...El Tribunal reitera *"que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca"*... *"El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro"*...

(...)

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de sus uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

(...)

Sin entrar a analizar la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios por no ser una norma controvertida en el proceso, el Tribunal considera importante recalcar, que sobre la base de los principios del derecho comunitario, antes referidos, ésta es la norma comunitaria que debe ser tomada en cuenta por las autoridades nacionales respecto a la debida comercialización de los productos veterinarios.

(...)

Por su parte, en el Parágrafo del artículo 29 de la misma Decisión 483, manifiesta, como excepción al registro, que *"En ningún caso se otorgará registro sanitario a productos veterinarios cuya denominación utilice términos que desvirtúen la naturaleza del producto o le atribuyan características, cualidades o propiedades farmacológicas, biológicas o nutricionales que no posean y pudieran inducir al engaño o indebido uso"*, norma que está completamente acorde a la Decisión 486.»

En virtud de lo anterior, es claro que en caso de conflicto entre la Legislación de la Comunidad Andina y la interna, se debe aplicar de manera preferente la Norma Comunitaria, toda vez que al tratarse de dos ordenamientos jurídicos diferentes y autónomos la figura de la derogatoria no ocurre y lo que acaece es que la Regulación Comunitaria desplaza a la interna.

En dicha medida el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que **no es admisible bajo ninguna circunstancia que el derecho interno modifique las materias tratadas por el orden jurídico de la Comunidad**, por lo que ha resaltado que solo de manera excepcional se le otorga validez a la Legislación Interna, en aquellos casos en los que tal regulación se refiere a asuntos NO REGLAMENTADOS EN LO ABSOLUTO por la Norma Comunitaria.

Frente al caso bajo examen, es evidente que la referida Decisión 486 no ha dejado vacíos normativos, pues tal y como lo mencionó el Tribunal de la Comisión de la Comunidad Andina respecto al asunto en cuestión, el artículo 134 ibídem, estableció un verdadero contenido, toda vez que consagró tres aspectos: el concepto, los requisitos y enumeró en forma ejemplificativa las marcas. Igualmente, la citada Corporación en relación con los requisitos de registrabilidad, resaltó que estos aluden a: la susceptibilidad de representación gráfica, la distintividad y la perceptibilidad.

En virtud de lo anterior, el mencionado Tribunal precisó que las exigencias antes descritas son las únicas que deben ser requeridas para la concesión de un registro marcario, por lo que ninguna autoridad nacional está facultada para reclamar la presentación de nuevos requerimientos.

Es del caso aclarar que si bien es cierto que, en el presente asunto lo que se se debate es el impedimento para comercializar una marca debidamente registrada como lo es **FOSBAC PLUS T** y no el registro de la misma, también lo es que la oposición para su comercialización, por parte de la demandada, afecta los derechos otorgados con el mencionado registro marcario.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comisión de la Comunidad Andina ha señalado que el registro del signo como marca configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas al respecto, entendiéndose que entre tales acciones está, obviamente, la de comercializar un producto.

En virtud de lo anterior, en el caso sub examine a efectos de poder comercializar la marca debidamente registrada, se debe dar aplicación directa y preferente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Resolución interna ICA número 1056 de 1996, pues ésta última agrega requisitos que no han sido consagrados en la Norma Comunitaria, tales como la prohibición de incluir en el nombre de los productos pecuarios términos como débil, fuerte, concentrado, maravillosos, ideal, hermoso, **plus**, vigor, vida, mejor, extra, super, tónico, enérgico y otros sinónimos o similares, etc.

Respecto al calificativo «PLUS», el Tribunal de la Comunidad Andina simplemente advirtió que se trata de una partícula de uso común, la cual hace débil en el mercado de productos, la marca que la contenga.

Frente a los productos veterinarios, la Mencionada Corporación Internacional puso de presente la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues ésta

regula el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios. Al respecto se refirió al Parágrafo del artículo 29 ibídem, por el cual se estableció como excepción al registro, la siguiente: «*En ningún caso se otorgará registro sanitario a productos veterinarios cuya denominación utilice términos que desvirtúen la naturaleza del producto o le atribuyan características, cualidades o propiedades farmacológicas, biológicas o nutricionales que no posean y pudieran inducir al engaño o indebido uso*». Es evidente que tales términos no califican la marca cuestionada por la demandada.

En este orden de ideas, es del caso declarar la nulidad de las Resoluciones números 02341 del 9 de marzo de 2004 y 01017 de 25 de mayo de la misma anualidad, mediante las cuales se rechazó la solicitud de modificación de la Licencia de Venta número 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**; y a título de restablecimiento del derecho se ordena que la demandada modifique la Licencia de Venta 6088-MV, 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:

PRIMERO: DECLARÁSE la nulidad de las Resoluciones números 02341 de 9 de marzo de 2004 y 01017 de 25 de mayo de la misma anualidad, mediante las cuales, se rechazó la solicitud de modificación de la Licencia de Venta número 6088-MV para cambiar la marca **FOSBAC + T** por **FOSBAC PLUS T**.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la entidad demandada que modifique la Licencia de Venta 6088-MV del signo **FOSBAC + T** por la marca **FOSBAC PLUS T**.

TERCERO: DEVUÉLVASE a la parte actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de febrero de 2012.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ **MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**
Presidenta

MARCO ANTONIO VELLILLA MORENO