

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR / REVOCATORIA - Se requiere consentimiento expreso y escrito del titular

La Resolución acusada, es un acto administrativo de carácter particular y concreto, que revocó otro que había sido expedido accediendo a la solicitud de la actora, relativa a desanotar o cancelar en el respectivo registro de la marca "HERTZ RENT-A-CAR", el contrato de licencia de uso como consecuencia de su terminación. Es decir, que el acto revocado había creado una situación jurídica en favor de la actora. Siendo ello así, asiste razón a la actora, en el sentido de que se violaron los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, disposiciones específicas que la Administración debe cumplir para revocar actos de carácter particular y concreto. El texto de las citadas normas, es el siguiente: "ARTÍCULO 73. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión." "ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código." De tal manera que la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, no podía ser revocada sin el consentimiento expreso y escrito de la sociedad HERTZ SYSTEMS y, en caso de no haberlo obtenido, la entidad bien podía demandar su propio acto.

ACTO ADMINISTRATIVO REVOCATORIA / VIOLACION DEBIDO PROCESO - Deber de comunicar la existencia de la actuación

Por lo anterior, la entidad demandada violó el debido proceso, por cuanto el artículo 74 del C.C.A., señala que el procedimiento para la revocatoria directa de los actos de contenido particular y concreto se debe ceñir a lo dispuesto en el artículo 28 y concordantes del mismo Código; y no existe prueba de que la actora fuera citada o le fuera comunicada la actuación administrativa, que concluyó con el acto acusado, para darle así la oportunidad, incluso de otorgar su consentimiento. El artículo 28 mencionado del Código Contencioso Administrativo, dispone: "Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma".

REVOCATORIA ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Procede desanotación así no lo contemple la norma

Consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que aunque la Decisión 486 no contemple expresamente una norma relativa a la "desanotación" del registro del contrato de licencia, cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la oficina nacional competente, que en nuestro caso, es la Superintendencia de Industria y Comercio, debe proceder a la "desanotación", pues esta actuación vincula intereses públicos y los del consumidor en general, y se evitan actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante. Si de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho exclusivo de la marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, ello permite a su titular, entre otras, conceder licencia de uso que debe constar por escrito y registrarse para efectos de su oponibilidad

frente a terceros, como también tiene la facultad de prohibir que terceros la usen sin su consentimiento. Por lo anterior, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial, cuya aplicación es obligatoria, y también los principios y normas que rigen en el ordenamiento jurídico nacional, en especial en materia de protección del titular de una marca, encuentra la Sala que en este caso prima la realidad que debe constar en el registro, para que sea oponible ante terceros.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 154 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 28 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 73 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 74

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28135 DE 2006 (25 de octubre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00135-00

Actor: HERTZ SYSTEMS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **HERTZ SYSTEMS INC.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 28135 de 25 de octubre de 2006, por medio de la cual se revocó la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, que había ordenado la desanotación del contrato de Licencia de Uso terminado entre HERTZ SYSTEMS INC, y el señor Carlos Fidolo González.

I. ANTECEDENTES.

I.1- La sociedad actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1°. Es nula la Resolución núm. 28135 de 25 de octubre de 2006, por medio de la cual se revocó la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2°. Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Superintendencia de Industria y Comercio, anotar la cancelación, desanotación o terminación del contrato de Licencia de Uso de la marca "**HERTZ RENT-A-CAR**" en la Clase 39 Internacional de Niza.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señala, en síntesis, que es titular de la marca "**HERTZ RENT-A-CAR**" en la Clase 39 Internacional de Niza; que como consecuencia de la terminación del contrato de Licencia de Uso de marca, el 26 de abril de 2005, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la anotación del mencionado contrato entre la sociedad y el señor Carlos Fido González registrado en la Oficina de Marcas el 25 de octubre de 2001.

Explica que mediante la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó en su artículo 1° desanotar la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del Contrato de Licencia de Uso de la marca "**HERTZ RENT-A-CAR**" para distinguir los servicios de la Clase 39 Internacional de Niza, celebrado entre **CARLOS FIDOLO GONZALEZ CUELLAR Y**

SUPER RENT MEDELLÍN S.A., RENTA AUTOS DEL PACÍFICO S.A. y RENTA CARROS LTDA.

Que el señor **GONZALEZ CUELLAR** interpuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, con la modificación que la entidad realizó mediante la Resolución núm. 029717 de 16 de noviembre de 2005, para permitir la interposición de dichos recursos; mediante la Resolución núm. 5632 de 8 de marzo de 2006 se confirmó la decisión y se concedió el recurso de apelación.

Mediante la Resolución núm. 17055 de 29 de junio de 2006 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005.

Mediante la Resolución acusada núm. 28135 de 25 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos resolvió revocar la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, por considerar que la figura de la “desanotación” del contrato no se encuentra prevista en la ley, con el argumento de que los servidores públicos solo están facultados para lo expresamente indicado en la Constitución, la ley y el reglamento y son responsables por infringirlas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y que, en lo relacionado con contratos de licencias de uso, la normativa vigente de propiedad industrial solo contempla, para efectos de oponibilidad y publicidad ante terceros, la inscripción de éstas en el Registro de la Propiedad Industrial, pero no prevé la cancelación o desanotación de la inscripción del contrato de licencia, que fue lo resuelto por la Administración; que con la inscripción de un contrato de licencia en el registro no se prejuzga sobre la validez del contrato, vigencia y alcance, y que era necesario corregir la actuación administrativa y aplicar el artículo 69 del C.C.A.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora aduce que se violaron los artículos 2°, 3°, 73, 85 y 136, numeral 1, del C.C.A. (modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 del C.C.A.), y normas pertinentes y concordantes y 8° de la Ley 153 de 1887; el Título Preliminar Capítulo II del Código Civil; artículos pertinentes del C.de P.C. y demás normas concordantes. Que se violaron los artículos 154, 155, 156, 162, 163, 164 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expone el alcance del concepto de la violación en los siguientes términos:

A. Considera que se violó el artículo 73 del C.C.A., porque un acto administrativo de carácter particular y concreto no puede ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular y de no ser así la entidad está obligada a demandar su propio acto; que además, el artículo 74 ídem, señala que el procedimiento para la revocatoria directa de dichos actos se debe ceñir a lo dispuesto en el artículo 28 y concordantes del mismo Código, y dentro de la actuación administrativa no fue citada ni se le comunicó, por lo que se le desconoció el derecho a la defensa.

B. Que se quebrantó lo dispuesto por los artículos 2° y 3° del C.C.A. que se refieren a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, y a los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre éstos, los de economía, celeridad y eficacia.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, es el organismo encargado del Registro del Sistema de Propiedad Industrial a nivel nacional, por lo que debe mantener un registro veraz de las actuaciones que en relación con la propiedad Industrial se desarrollen en el país; que de conformidad con el Decreto 2153 de 1992, tiene dentro de sus funciones la de administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos

relacionados con la misma; que su artículo 15 dispone que es función de la División de Signos Distintivos, entre otras, llevar los archivos y registros de los signos distintivos.

Que lo dispuesto en los artículos 162 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refieren a la licencia de uso de la marca y su registro y al registro de los cambios respecto del nombre o dirección del titular, se puede aplicar analógicamente ante cambios que no están taxativamente en la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 153 de 1887.

C. Estima que se viola el principio general de que “las cosas se deshacen como se hacen”; que si bien la anotación del contrato de licencia de uso de marcas busca la publicidad de un acto entre particulares para con los terceros, la desanotación o anotación de la terminación del mencionado contrato busca también el mismo fin; que tampoco puede la entidad desconocer la máxima del derecho, que señala “quien puede lo más puede lo menos”, puesto que si está facultada para registrar la anotación del contrato de licencia de uso, es lógico y necesario concluir que también lo está para anotar la terminación de la licencia de uso que pesa sobre la misma.

D. Considera que se viola el derecho a la veracidad de la información proporcionada al consumidor; le crea confusión y se perpetúa una información falsa, con lo cual se causa perjuicio al titular de la marca, quien estaría llamado a responder por los actos del exlicenciario, puesto que para la oponibilidad ante terceros se reputarán válidos los datos inscritos en el registro oficial de esa entidad.

E. Estima que se viola el derecho de exclusividad del titular de la marca, pues se le está impidiendo mantener un registro actualizado ante el público sobre las personas autorizadas para realizar el uso de la marca; que al mantener el nombre del ex-licenciario como “licenciario activo”, tanto el comerciante como los nuevos licenciarios verán mermado

su derecho sobre el uso de la marca, pues los consumidores están siendo confundidos respecto del verdadero origen de los productos auténticos.

II. TRAMITE DE LA ACCION.

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.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

III.1.1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, porque el acto acusado fue expedido con fundamento en la normativa supranacional, la Constitución Política, el Código Contencioso Administrativo y el Código Civil. Aduce, en esencia, lo siguiente:

Que no se desconoce que en virtud de los derechos que le asisten al titular de un registro marcario, éste se encuentre plenamente facultado para permitir el uso de su signo por uno o más terceros, a través de un contrato de licencia de uso que debe ser registrado ante la oficina nacional competente a fin de que sea oponible a terceros, es decir, para garantizar el conocimiento o la publicidad del mismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política, ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, y si se revisan las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, se concluye que no se otorgan a la oficina nacional competente, en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, expresas atribuciones para cancelar la anotación de la inscripción de un

contrato de licencia de uso, ni la facultad de desanotación de la inscripción del contrato de licencia.

Señala que las actuaciones de anotación son independientes de los contratos que justifican su inscripción, ya que solo tienen efectos de publicidad frente a terceros, lo que hace improcedente desanotar la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca **“HERTZ RENT-A-CAR”**.

III.1.2.- El señor **CARLOS FIDOLO GONZALEZ CUELLAR**, tercero interesado en las resultas del proceso, contestó extemporáneamente la demanda y no presentó alegatos de conclusión.

IV. ALEGATO DE CONCLUSION DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no hizo uso del derecho a alegar de conclusión.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 88-IP-2010, rendida en este proceso, concluyó:

- 1. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirven para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.*
- 2. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.*

3. *La licencia de la marca se encuentra regulada en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

El contrato de licencia de uso de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

4. ***La Decisión 486 no contempla una norma relativa a la “desanotación” del registro del contrato de licencia cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido, sin embargo, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la Oficina Nacional Competente deberá proceder a la “desanotación”, pues esta actuación vincula intereses públicos, y los del consumidor en general.*** (resalta la Sala)

Es importante tener en cuenta que si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores en general.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada núm. 28135 de 25 de octubre de 2006, revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, modificada para permitir la interposición de los recursos de ley, proferida por la División de Signos Distintivos, que había ordenado la desanotación en el registro de un Contrato de Licencia de Uso y de unas sublicencias de la marca registrada a nombre de la actora, “**HERTZ RENT-A-CAR**”.

La Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, revocada mediante la Resolución acusada, había resuelto:

“ARTÍCULO 1°. Desanotar la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del Contrato de Licencia de uso de la marca HERTZ RENT-A-CAR mixta para

distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado 80.075 celebrado entre HERTZ INTERNATIONAL LTD y CARLOS FIDOLO GONZALEZ CUELLAR, licencia de uso inscrita mediante listado informativo del 25 de octubre de 2001.

ARTÍCULO 2°. Desanotar la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del Contrato de Sublicencias de la marca HERTZ RENT-A-CAR mixta para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado 80.075 celebrado entre CARLOS FIDOLO GONZALEZ CUELLAR y SUPWER RENT MEDELLÍN S.A., RENTA AUTOS DEL PACÍFICO S.A. y RENTA SUPER CARROS LTDA.; inscripciones de sublicencias, efectuadas mediante listado informativo del 25 de octubre de 2001 y corregidas mediante resolución N° 42031 de 17 de diciembre de 2001.

ARTÍCULO 3°. Notifíquese personalmente contra la presente no proceden los recursos en la vía gubernativa ”.

Ante la solicitud de revocatoria directa del anterior acto administrativo, presentada por el señor Carlos Fidolo González Cuellar, la División de Signos Distintivos resolvió mediante la Resolución núm. 029717 de 16 de noviembre de 2005, confirmarla en lo relacionado con las desanotaciones, y revocar el artículo 3° para conceder los recursos de reposición y de apelación.

El señor Carlos Fidolo González Cuellar interpuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante las Resoluciones núms. 005632 de 8 de marzo de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, notificada el 19 de marzo de 2006 y 17055 de 29 de junio de 2006, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, notificada por edicto desfijado el 26 de septiembre de 2006, los cuales confirmaron la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, quedando agotada la vía gubernativa.

Pese a lo anterior, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución acusada núm. 28135 de 25 de octubre de 2006, consideró necesario corregir la actuación administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código

Contencioso Administrativo, y resolvió de oficio revocar la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, ordenando su notificación personal, advirtiendo que contra ésta no procede ningún recurso.

Para adoptar dicha decisión, la entidad consideró:

“QUINTO: Que la Constitución Nacional establece la competencia restringida y taxativa de los servidores públicos indicando que solo están facultados para lo expresamente indicado en la Constitución o la ley.

De este modo, el artículo 121 establece: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento ...”.

“Artículo 123. ... Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

“Artículo 6°. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de sus funciones”.

“SEXTO: Que en lo relativo a los contratos de licencias de uso, la normatividad vigente en materia de Propiedad Industrial sólo contempla, para efectos de oponibilidad y publicidad frente a terceros¹, la inscripción de éstas en el Registro de la Propiedad Industrial, y no prevé la cancelación de la anotación de la inscripción de un contrato de licencia, que fue lo solicitado por el petitionerario, ni tampoco la desanotación de la inscripción del contrato de licencia, que fue lo resuelto por la Administración.”

“SÉPTIMO: Que, en todo caso, la inscripción de un Contrato de Licencia en el registro de la Propiedad Industrial no prejuzga, de manera alguna, sobre la validez, vigencia y alcance de las obligaciones contractuales, asuntos sobre los que no corresponde pronunciarse a esta Entidad Administrativa.”

“OCTAVO: Que siendo necesario corregir la actuación administrativa surtida hasta ahora, es necesario dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, el cual señala: ...”.

El artículo 69 del C.C.A., en el cual la entidad demandada fundamentó el acto acusado, dispone:

¹ Artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“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, en cualquiera 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”.*

La Resolución acusada, es un acto administrativo de carácter particular y concreto, que revocó otro que había sido expedido accediendo a la solicitud de la actora, relativa a desanotar o cancelar en el respectivo registro de la marca **“HERTZ RENT-A-CAR”**, el contrato de licencia de uso como consecuencia de su terminación. Es decir, que el acto revocado había creado una situación jurídica en favor de la actora.

Siendo ello así, asiste razón a la actora, en el sentido de que se violaron los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, disposiciones específicas que la Administración debe cumplir para revocar actos de carácter particular y concreto. El texto de las citadas normas, es el siguiente:

“ARTÍCULO 73. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

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

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

“ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código.”

De tal manera que la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005, no podía ser revocada sin el consentimiento expreso y escrito de la sociedad **HERTZ SYSTEMS** y, en caso de no haberlo obtenido, la entidad bien podía demandar su propio acto.

Por lo anterior, la entidad demandada violó el debido proceso, por cuanto el artículo 74 del C.C.A., señala que el procedimiento para la revocatoria directa de los actos de contenido particular y concreto se debe ceñir a lo dispuesto en el artículo 28 y concordantes del mismo Código; y no existe prueba de que la actora fuera citada o le fuera comunicada la actuación administrativa, que concluyó con el acto acusado, para darle así la oportunidad, incluso de otorgar su consentimiento.

El artículo 28 mencionado del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma”.

La violación de las normas del derecho interno señaladas, es razón suficiente para que la Sala declare la nulidad de la Resolución acusada núm. 28135 de 25 de octubre de 2006.

En cuanto al restablecimiento del derecho solicitado, se tiene que la actora pretende que se ordene al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, anotar la cancelación, desanotación o terminación del contrato de licencia de uso de la marca **“HERTZ RENTA-A-CAR”** en la Clase 39 Internacional de Niza.

Sobre el particular, advierte la Sala que el acto administrativo acusado fue expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo tanto, el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, no es el llamado a responder por restablecimiento de derecho alguno.

Ahora, la entidad demandada motivó el acto acusado, con el argumento principal de que la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial no contempla como facultad de la oficina nacional competente, la desanotación o cancelación de la anotación de la inscripción de un contrato de licencia de uso, y que las actuaciones de anotación son independientes de los contratos que justifican su inscripción, ya que ésta solo tiene efectos de publicidad frente a terceros “lo que hace improcedente desanotar la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca ‘HERTZ RENT-A-CAR’”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial, se refirió a los artículos 154, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que disponen:

“Artículo 154.- *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*

Artículo 162.- *El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.*

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Artículo 163.- *La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.*

Artículo 164.- *En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el*

plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. (Negrillas fuera de texto)

Consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que aunque la Decisión 486 no contemple expresamente una norma relativa a la “desanotación” del registro del contrato de licencia, cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la oficina nacional competente, que en nuestro caso, es la Superintendencia de Industria y Comercio, debe proceder a la “desanotación”, pues esta actuación vincula intereses públicos y los del consumidor en general, y se evitan actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante.

Si de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho exclusivo de la marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, ello permite a su titular, entre otras, conceder licencia de uso que debe constar por escrito y registrarse para efectos de su oponibilidad frente a terceros, como también tiene la facultad de prohibir que terceros la usen sin su consentimiento.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial, cuya aplicación es obligatoria, y también los principios y normas que rigen en el ordenamiento jurídico nacional, en especial en materia de protección del titular de una marca, encuentra la Sala que en este caso prima la realidad que debe constar en el registro, para que sea oponible ante terceros.

Así pues, deben prosperar las pretensiones 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,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 28135 de 25 de octubre de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, se dispone **CONFIRMAR** la Resolución núm. 11653 de 23 de mayo de 2005.

ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

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 2 de agosto de 2012.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELLILLA MORENO