

**DEMANDA - Individualización de los actos administrativos acusados / ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS - Deben demandarse todos los actos de la vía gubernativa / ACTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION - También debe ser objeto de demanda / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE - Lo es incluso el que resuelve recurso de reposición / INEPTITUD DE LA DEMANDA - Por no demandarse todos los actos de la vía gubernativa / SENTENCIA INHIBITORIA - Procedencia por ineptitud de la demanda / REITERACION JURISPRUDENCIAL**

En el caso sub examine, el actor demandó la Resolución núm. 50633 de 21 de diciembre de 1994, con la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca "TOP GEAR" por considerar que presenta similitudes con el signo mixto "L.A GEAR" registrado a favor de la sociedad L.A GEAR INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la Resolución núm. 25676 de 29 de septiembre de 2000, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmando la Resolución impugnada. De lo anteriormente expuesto, se infiere que el actor omitió demandar el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, es decir, la Resolución núm. 006308 de 28 de febrero de 1997, incumpliendo en esta forma con lo previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, al no integrar en las pretensiones de la demanda la totalidad de los actos definitivo y los confirmatorios de la decisión de denegar el registro de la marca "TOP GEAR". En consecuencia, la Sala deberá abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda y, en su lugar proferirá un fallo inhibitorio, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**FUENTE FORMAL:** CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 138

**NOTA DE RELATORIA:** Se reiteran las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 10 de diciembre de 2008, Radicado 2006-117, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y del 15 de abril de 2010, Radicado 2003-0323-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta.

## **CONSEJO DE ESTADO**

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

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

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

**Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00157-01**

**Actor: CHU HSING CHIU**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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

El señor **CHU HSING CHIU**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 50633 de 21 de diciembre de 1994 y 25676 de 29 de septiembre de 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por las cuales se niega el registro de la marca mixta "**TOP GEAR**" para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca "**TOP GEAR**" para distinguir productos de la clase 25 Internacional.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

**I.1.** El señor **CHU HSING CHIU** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "**TOP GEAR**", para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya solicitud se tramitó en el expediente núm. 9416374.

Que el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 406 de 31 de agosto de 1994.

**I.1.2.** Comenta que no se presentaron observaciones.

**I.1.3.** Indica que mediante la Resolución núm. 50633 de 21 de diciembre de 1994, se niega el registro de la marca “**TOP GEAR**” por considerar que presenta similitudes con el signo mixto “**L.A GEAR**” registrado a favor de la sociedad **L.A GEAR INC.**, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional.

**I.1.4.** Expresa que el señor **CHU HSING CHIU**, estando dentro del término legal para hacerlo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

**I.1.5.** Agrega que mediante la Resolución núm. 25676 de 29 de septiembre de 2000, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución impugnada y negó el Registro de la citada marca.

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que se violaron los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**I.2.1.** Respecto a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, expresa que dicha norma fue vulnerada por cuanto la marca solicitada cumple con los requisitos exigidos para que sea procedente su registro.

Agrega que el aludido signo goza de distintividad, pues no se constituye en un signo genérico o descriptivo.

**I.2.2.** Respecto a la violación del artículo 83 de la referida Decisión, destaca que la marca “**TOP GEAR**”, no es susceptible de producir confusión con las marcas previamente registradas para distinguir los mismos productos o servicios.

Arguye que de la comparación realizada entre los signos en conflicto, el elemento gráfico aporta al signo elementos que le proporcionan distintividad. Y los elementos nominativos no presentan similitud que pueda inducir al público a error o confusión.

Además, que cada marca posee un significado conceptual propio lo cual disipa la confusión.

Resalta que existen tres marcas que incluyen el signo **GEAR** y se encuentran vigentes, además coexisten pacíficamente en el mercado.

**I.2.3.** Que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Entidad demandada no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la mencionada Decisión.

## **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.** La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Sostiene que de la comparación de los signos “**TOP GEAR**” y “**L.A. GEAR**” se estableció que falta el requisito de distintividad en el primero en relación con la marca registrada, toda vez que la impresión que dejan, percibidos en su conjunto, de forma sucesiva, por el consumidor medio, no permite diferenciarlos de manera tajante y la idea que viene a la memoria del cliente no es clara y se puede confundir un bien con otro, asimismo, confundirse la procedencia de los productos.

Además, que por tratarse de signos que no tienen significado alguno en nuestro idioma, el consumidor acude a sus sentidos visual y auditivo para fijarlos en su memoria, así, su expresión gráfica y sonora son relevantes en la medida que permiten identificar un producto específico dentro de su género y en el caso de ambos signos los cuales aluden a la misma clase de productos, su semejanza sonora y ortográfica fácilmente inducen a error al consumidor.

Expresa que el elemento predominante en la marca “**TOP GEAR**” mixta es el denominativo, por cuanto su elemento gráfico no le da mayor distintividad, así que no cuenta con los suficientes elementos adicionales para hacerlo distintivo dentro del mercado respecto a la marca “**L.A. GEAR**”.

Concluye que los signos en conflicto no pueden coexistir en el mercado y, por lo tanto, la marca “**TOP GEAR**” es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344.

Presenta como excepciones de fondo la ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se individualizaron correctamente las pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989.

**“Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen, pero si fue revocado, sólo procede de mandar la última decisión”.**

*Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante resolución 006308 de 28 de febrero de 1997, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 50633 de 21 de diciembre de 1994, se confirma la decisión adoptada” (folio 111).*

**II.1.2.** Por su lado, el Curador AD LITEM de la sociedad **L.A GEAR INC.**, tercero interesado, señala que es principio del derecho marcario: *“El que está primero en el tiempo está primero en el derecho”.*

Indica que acoge los mismos factores jurídicos en que se fundamentó la Superintendencia de Industria y Comercio.

Expresa que ambos signos son similares gráfica y fonéticamente que llevan a confusión si coexistieran en el mercado.

### **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

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

**“PRIMERO:** *El Juez Consultante debe analizar si el signo TOP GEAR (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.*

**SEGUNDO:** *El signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El*

*Juez Consultante deberá analizar si el signo TOP GEAR (mixto), al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.*

**TERCERO:** *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

**CUARTO:** *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.*

**QUINTO:** *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 solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.*

**SEXTO:** *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 de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 124-IP-2008, solicitada por esta Corporación señaló, que como la solicitud de registro del signo “**TOP GEAR**” (mixto) fue el 22 de abril de 1994 es procedente la interpretación de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, no se interpretará el literal b) del artículo 83 como tampoco los artículos 146 y 147 de la misma Decisión.

#### **DECISIÓN 344**

**“Artículo 81.-** *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se atenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.*

**“Artículo 83.-** *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error”.*

## **V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta como excepciones de fondo: la ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se individualizaron correctamente las pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989. E invoca el texto del citado artículo 138, que señala: **“Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen, pero si fue revocado, sólo procede de mandar la última decisión”.**

*Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante resolución 006308 de 28 de febrero de 1997, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 50633 de 21 de diciembre de 1994, se confirma la decisión adoptada” (folio 111).*

Al respecto, la Sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por esta Sala, sostuvo:

*“(…) Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996 (Exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de*

6 de julio de 2001 (Actora: Servientrega Ltda., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp. 6929, Actora: Shulumberger Surencó S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar.

Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138 del C.C.A no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos acusados.<sup>1</sup> (Las subrayas son ajenas al texto).

Con fundamento en lo anterior, la Sala reiteró tal tesis jurisprudencia, mediante providencia de 15 de abril de 2010, en la cual se expresó:

*“La Sala considera que la sociedad actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido aquél que resolvió el recurso de reposición. Como quiera que el actor dejó de demandar en este caso la precitada resolución, la Sala deberá abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo, profiriendo en consecuencia un fallo inhibitorio, pues no tendría ningún sentido anular las Resoluciones números 24458 de 30 de julio de 2002 y 8357 de 28 de marzo de 2003, dejando incólume la Resolución número 6175 de 28 de febrero de 2003, mediante la cual decidió el recurso de reposición”<sup>2</sup>.*

En el caso sub examine, el actor demandó la Resolución núm. 50633 de 21 de diciembre de 1994, con la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca **“TOP GEAR”** por considerar que presenta similitudes con el signo mixto **“L.A GEAR”** registrado a favor de la sociedad **L.A GEAR INC.**, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la Resolución núm. 25676 de 29 de septiembre de 2000, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmando la Resolución impugnada.

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el actor omitió demandar el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, es decir, la Resolución núm. 006308 de 28 de

---

<sup>1</sup> Sentencia de 10 de diciembre de 2008. Radicación: 2006-117. Magistrado Ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: Laboratorios Bussie S.A.

<sup>2</sup> Sentencia de 15 de abril de 2010. Radicación núm.: 11001 0324000 **2003 0323** 01. Consejero Ponente: **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**. Actora: Sociedad Harinera del Valle S.A.

febrero de 1997, incumpliendo en esta forma con lo previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, al no integrar en las pretensiones de la demanda la totalidad de los actos definitivo y los confirmatorios de la decisión de denegar el registro de la marca **“TOP GEAR”**.

En consecuencia, la Sala deberá abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda y, en su lugar proferirá un fallo inhibitorio, como en efecto lo 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:**

**PRIMERO: INHÍBESE** de realizar un pronunciamiento de fondo con respecto a las pretensiones de la demanda.

**SEGUNDO:** En firme la presente providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**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 12 de mayo de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**  
Presidente

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