

ACCION DE NULIDAD – Procede contra los actos de registro de la marca denominativa TONY ROMA’S / CANCELACION DEL REGISTRO DE MARCA - Su nulidad no conlleva a un restablecimiento automático del derecho

En relación con la excepción de ineptitud de la demanda, cabe mencionar que si bien es cierto que la parte demandante solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala la interpreta como una acción de nulidad, dado que mediante los actos administrativos demandados se concedió el registro de la marca denominativa “TONY ROMA’S”, para amparar servicios de la Clase 43 de La Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición. No puede perderse de vista que, en el caso bajo estudio, el interés que la parte demandante pretende es sólo la nulidad de los actos administrativos, que concedieron el registro de la citada marca en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, y no el restablecimiento de su derecho subjetivo, pues en el evento de que se declare la nulidad de dichos actos, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es sólo la cancelación del registro de la referida marca.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de junio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00069-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y de 26 de agosto de 2004, Radicación 11001-03-24-000-2001-0083-01 (6907), C.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se configura al estar habilitada cualquier persona para ejercer la acción de nulidad contra los actos que conceden el registro de una marca

Tampoco le asiste la razón al tercero interesado en las resultas del proceso cuando afirma que “algunas personas, naturales y/o jurídicas”, que conforman la parte actora, carecen de legitimación en la causa por activa, bajo el argumento de que no intervinieron en la actuación administrativa o no resultaron afectados con las decisiones administrativas de dicha actuación, habida cuenta de que los actos administrativos, cuya nulidad se depreca, son de aquellos que conceden el registro de una marca, conforme se dijo anteriormente, lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad, haya o no participado durante la actuación administrativa. Por lo tanto, el argumento del tercero interesado, según el cual las personas, que integran la parte demandante, debieron intervenir o participar en calidad de opositores durante el trámite de registro, o hacer valer las pruebas dentro del mismo, o agotar la vía gubernativa, para poder presentar la demanda objeto de estudio, carece de fundamento jurídico y en consecuencia, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa no prospera.

REGISTRO MARCARIO – Falta de pago de tasa por concepto de oposición / MARCAS – Obligatoriedad de realizar examen de registrabilidad

Y con respecto al argumento de que no se le permitió ejercer al señor SIMÓN VIGODA MILLER su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial, por cuanto se le rechazó la oposición que presentó, ya que no pagó por separado la tasa señalada por dicho concepto, la Sala observa que, en efecto, él no pagó la tasa señalada por concepto de oposición, pues conforme consta en el recibo oficial de caja núm. 02-95.464 de 19 de diciembre de 2002, MISTER RIB’S, de propiedad de la sociedad TONY ROMA’S LTDA, fue quien pagó la referida tasa por valor de \$201.000.00. Si bien es cierto que él podía presentar la oposición de manera conjunta con la sociedad TONY ROMA’S LTDA., también lo es que tanto el señor VIGODA MILLER, como la sociedad en mención, debían pagar por separado la totalidad de la tasa

señalada por concepto de oposición, en virtud de lo establecido el artículo 149 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. [...] Al respecto, es del caso aclarar que si bien en la actuación administrativa, adelantada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, le fue rechazada la oposición que presentó el señor VIGODA MILLER, ello no exime a esta Jurisdicción de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de los signos en disputa, como se indicó antes.

COTEJO MARCARIO – Entre el nombre y enseña comercial TONY ROMA’S y la marca nominativa TONY ROMA’S / NOMBRE COMERCIAL – Alcance de su protección / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL TONY ROMA’S - Uso personal, constante, real y efectivo / CONTRATO DE FRANQUICIA – Concepto / SIGNO TONY ROMA’S – Irregistrable al ser similar al nombre y enseña comercial TONY ROMA’S / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – No es exigible al titular tener también la titularidad de la marca

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso personal, constante, real y efectivo con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación. [...] Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1995 SIMON VIGODA MILLER viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre y la enseña comercial “TONY ROMA’S” con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “TONY ROMA’S” de la sociedad ROMA SYSTEMS, INC. fue presentada el 30 de agosto de 2002 y que para que un nombre y enseña comercial puedan ser oponibles exitosamente ante una marca solicitada o registrada deben haber sido usados con anterioridad a dicha solicitud. Sobre el particular, la Sala advierte que los documentos antes relacionados, que dan cuenta del uso del nombre y enseña comercial “TONY ROMA’S” por la sociedad GOOD FOODS LTDA., en su establecimiento de comercio, sirven para demostrar el uso del nombre y enseña comercial “TONY ROMA’S”, dado que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, a través del contrato de franquicia o concesión, celebrado el 20 de octubre de 1995, le concedió a la citada sociedad el uso de los mencionados signos. [...] Aunado a lo anterior, debe la Sala aclarar que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las facturas comerciales y demás documentos probatorios antes citados, sirve para demostrar el uso del nombre y enseña comercial. Cabe advertir que al actor SIMÓN VIGODA MILLER, quien fungió como titular de la marca TONY ROMA’S, le fue cancelada la misma POR NO USO; y el acto administrativo que así lo determinó, esto es, la Resolución núm. 22867 de 17 de julio de 2001, se demandó ante esta Jurisdicción, empero no hubo pronunciamiento alguno por cuanto aquél no agotó la vía gubernativa, dando lugar con ello a un fallo inhibitorio (sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente núm. 2003-00273-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón). Sin embargo, tal circunstancia no afecta los derechos que se tienen sobre el nombre comercial y la enseña. Es decir, se puede ser titular de un nombre comercial y de una enseña, sin que sea requisito sine qua non tener la titularidad de la marca.

SÍNTESIS DEL CASO: El señor Simón Vigoda Miller, actuando en nombre propio y en representación de la sociedad TONY ROMA’S LTDA, mediante apoderado, demandó las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las cuales se declaró infundada la oposición formulada por la sociedad TONY ROMA’S LTDA y se concedió a la sociedad ROMA SYSTEMS,

INC., el registro de la marca “TONY ROMA’S” para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos acusados y ordenando a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “TONY ROMA’S” (nominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad ROMA SYSTEMS, INC.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 146 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 149 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 200 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA / DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 111

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00232-00

Actor: SIMÓN VIGODA MILLER

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor **SIMÓN VIGODA MILLER**, actuando en nombre propio y en representación de la sociedad **TONY ROMA’S LTDA.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., - se interpreta como nulidad relativa-, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las **Resoluciones núms. 26558 de 22 de septiembre de 2003, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 22382 de 9 de septiembre de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso**

de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y **08257 de 31 de marzo de 2006**, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

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

1º: El 30 de agosto de 2002 la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**, solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca **“TONY ROMA´S”** para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Contra la anterior solicitud de registro, la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.** y el actor, **SIMÓN VIGODA MILLER**, a través de apoderado, presentaron oposición.

3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de oficio de 18 de septiembre de 2003 rechazó la oposición formulada por el demandante y a través de la **Resolución núm. 26558 de 22 de septiembre de 2003**, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.** y concedió el registro de la marca solicitada.

4º: El actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra dicho acto administrativo.

5º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 22382 de 9 de septiembre de 2004**, confirmó la decisión recurrida.

6º: La referida decisión fue confirmada mediante la **Resolución núm. 08257 de 31 de marzo de 2006**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE LA DEMANDA

Señaló que se adiciona y reforma la demanda, en cuanto a la integración de la parte actora, en la cual entran a formar parte, las siguientes sociedades:

-GOOD FOOD`S LTDA., con domicilio en Bogotá D.C. y representada legalmente por **SIMÓN VIGODA MILLER**.

-S.I.A. LTDA., con domicilio en Bogotá D.C. y representada legalmente por **RUBEN MAX SALTA**.

-SATLAZ Y COMPAÑÍA LTDA., con domicilio en Bogotá D.C. y representada legalmente por **RUBEN MAX SALTA**.

-INVERSIONES S y M LTDA., con domicilio en Bogotá D.C. y representada legalmente por **RUBEN MAX SALTA**.

Indicó que el señor **SIMÓN VIGODA MILLER**, como titular de la enseña comercial, que distingue establecimientos de comercio- restaurantes y de la marca "**TONY ROMA´S**", que ampara los servicios de suministro de alimentos y bebidas a través de dichos establecimientos, expresamente autorizó el uso de dicha enseña y marca a las siguientes sociedades: **TONY ROMA´S LTDA.**, **SATLAZ Y COMPAÑÍA LTDA.**, **GOOD FOOD LTDA.**, **S.I.A LTDA.**, e **INVERSIONES S. Y M LTDA.**, todos con domicilio en Bogotá.

Que, igualmente, el señor **SIMÓN VIGODA MILLER** y/o las sociedades autorizadas a usar la enseña comercial y la marca “**TONY ROMA´S**” han otorgado franquicia, dentro de la cual se encuentra el uso de la enseña comercial y de la citada marca, para distinguir idéntica clase de establecimientos de comercio a las siguientes sociedades: **ALPUNTO LTDA.**, con domicilio en Cali, **ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA.**, con domicilio en Bucaramanga, **COMERCIAL HOTELERA IBAGUE S.A.**, con domicilio en Ibagué, **HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN**, con domicilio en Medellín.

Que, por consiguiente, a su juicio, el señor **SIMÓN VIGODA MILLER** ha usado la enseña comercial y el referido signo, continuamente, durante los veinticinco (25) años.

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

Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca “**TONY ROMA´S**”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, violó los artículos 136, literal b), 146 y 168 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no tuvo en cuenta el uso y la titularidad de la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.**, sobre el nombre comercial “**TONY ROMA´S**” y el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial “**TONY ROMA´S**” desde el año 1982, lo cual le da un derecho de exclusividad.

Sostuvo que el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial indicando que “se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación el establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el

uso lo que permite que consolide como tal y mantenga su derecho exclusivo. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia”.

De otra parte, manifestó que hubo una indebida apreciación del escrito de oposición, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, como quiera que el señor **SIMÓN VIGODA MILLER** fue excluido y no se le permitió ejercer su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial, teniendo en cuenta que no pagó por separado la totalidad de la tasa señalada, por concepto de demanda de oposición, pues la misma la formuló en un solo escrito y de forma conjunta con la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.**

Adujo que las Resoluciones, que declararon la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 121303, correspondiente a la marca “**TONY ROMA´S**”, cuyo titular es el mencionado señor **SIMÓN VIGODA MILLER.**, en virtud de la acción de cancelación por no uso formulada por la sociedad **ROMA SYSTEM INC.**, fueron demandadas ante el Consejo de Estado, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció que se probó en debida forma el uso real y efectivo, pero consideró que dicho uso no fue efectuado en forma directa por el titular, ni por persona autorizada y no tuvo en cuenta que por ser el titular del registro una persona natural, la autorización del uso se presume por el simple hecho de que el señor **VIGODA MILLER** presentó como prueba el uso efectuado por la sociedad **GOOD FOODS S.A.**

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.

II.1.1.- La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente:

Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la expedición de los actos demandados, no ha incurrido en la violación de normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, además, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que para que el nombre comercial sea protegido, en el trámite de una solicitud de registro de marca, debe cumplirse con dos requisitos: i.) el interesado sobre quien pesa la carga de la prueba, debe presentar oportunamente las observaciones a que haya lugar, y ii.) el interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir, acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial.

Manifestó que el derecho al uso exclusivo entre una marca y un nombre o enseña comercial idénticos o similares, para identificar productos o servicios iguales o

similares, lo tendrá quien lo haya adquirido primero. En el caso de la marca, al solicitar el registro, y del nombre comercial, desde el momento en que se usó por primera vez en el comercio.

Precisó con respecto a los documentos que demuestran la renovación de los establecimientos de comercio, que las autorizaciones de numeración de las facturas no son prueba de uso del nombre comercial, dado que sólo logran indicar que se cumplen con las obligaciones mercantiles establecidas en la ley comercial.

Que las cartas comerciales son manifestaciones de terceros interesados. Sin embargo, con las mismas no se logra acreditar la calidad en la que actúa quien suscribe el documento. Hecho por el cual la prueba pierde la eficacia con respecto a su fuerza, teniendo en cuenta que quien atribuye una calidad debe probarla.

Expresó que el conjunto de pruebas, que obran en las actuaciones datan de 1999, fecha posterior a la solicitud de cancelación por no uso de la marca, en virtud de la cual se desprende el derecho preferente de la solicitud concedida, ya que ésta se llevó acabo el 24 de marzo de 1998; en consecuencia, no se concluye sobre la existencia de un mejor derecho en el tiempo.

Alegó que el uso de los nombres comerciales debe ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que proteja sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo, y no ocasional, como el cierre de un negocio por inventarios.

Indicó que, en virtud de lo expuesto, las pruebas aportadas por la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.** no son prueba de uso del nombre comercial, y el signo solicitado “**TONY ROMA´S**” (denominativo) es registrable, pues es suficientemente distintivo, está conformado de elementos diferenciadores que, en su conjunto, impiden el riesgo de confusión en el público consumidor, que concurre al mercado.

II.1.2.- ROMA SYSTEMS, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

Adujo que el signo “**TONY ROMA´S**” (nominativo) por **ROMA SYSTEMS, INC.** es notorio.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó adecuadamente, manteniendo un claro respeto a los principios jurídicos y buscando la seguridad jurídica de los asociados.

Explicó que **SIMÓN VIGODA MILLER** no es titular de la enseña comercial “**TONY ROMA´S**”, pues ello no está probado. Lo que sí está probado es que él está matriculado como comerciante, pero no aparece como titular de establecimientos de comercio, que son objeto de la enseña comercial y no renueva su matrícula mercantil desde 1998.

Que tampoco es titular del registro de la marca “**TONY ROMA´S**”, dado que dicho signo, el cual estuvo registrado y vigente en favor del señor **SIMÓN VIGODA MILLER**, fue cancelado por falta de uso por la demandada, mediante acción de cancelación, presentada y otorgada a **ROMA SYSTEMS, INC.**

Que la Superintendencia demandada en su momento determinó que no había existido uso y con base en lo que encontró en el proceso adelantado por vía gubernativa, falló en derecho y en justicia.

Que no pueden aducirse, en esta acción contenciosa administrativa, hechos diferentes que no se discutieron en su oportunidad procesal.

Que la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.** es la única autorizada para usar la marca "**TONY ROMA´S**" en Colombia, por expresa autorización de la persona natural TONY ROMA, ciudadano de los Estados Unidos de América, que lleva ese nombre.

Que el señor **SIMÓN VIGODA MILLER** y la sociedad "**TONY ROMA´S**", al otorgar franquicias sobre la marca y enseña comercial a terceros, están haciendo uso de signos distintivos sin autorización de **ROMA SYSTEMS, INC.** y del mencionado señor TONY ROMA, ciudadano de los Estados Unidos de América.

Manifestó que teniendo en cuenta la cancelación por no uso de la marca "**TONY ROMA´S**", para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, Séptima Edición, y la no demostración del uso de forma personal, pública, continua y ostensible del nombre o enseña comercial, alegado por la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.**, la Resolución que concedió el registro de la marca "**TONY ROMA´S**" para distinguir servicios de la Clase 43 de la citada Clasificación, Octava Edición, en favor de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.** y las Resoluciones emanadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, con las que se resolvieron los recursos interpuestos, los actos demandados no son susceptibles de nulidad, por cuanto fueron expedidos de conformidad con la citada Decisión 486.

Propuso las siguientes excepciones:

-“**INEPTA DEMANDA**”, porque al adicionar y corregir la demanda, el actor no señaló las normas violadas, ni explicó el concepto de violación, que atañe a las nuevas personas que conforman la parte actora.

A su juicio, el actor no puede pretender que el fallador se extienda a examinar sobre lo que no se ha pedido.

Señaló, además, que la demanda también es inepta, por cuanto la parte actora pretende hacer valer pruebas que debieron ser aportadas legal y oportunamente, en la vía gubernativa, y se debió hacer un pronunciamiento pertinente sobre cada una de ellas, en dicha etapa.

-“**FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA**”, ya que las personas, que conforman la parte actora de la demanda, carecen de legitimación en la causa, pues algunas de ellas no intervinieron dentro del expediente, donde obran las Resoluciones acusadas, y ninguna de las personas resultaron afectadas con dichas decisiones administrativas, por cuanto no ostentan derecho alguno sobre el signo “**TONY ROMA’S**”, que fue concedido en favor del tercero interesado en las resultas del proceso.

Lo anterior teniendo en cuenta que la oposición presentada por el **SIMÓN VIGODA MILLER** fue rechazada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por no cumplir con los requisitos previstos por la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

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, concluyó¹:

“1.En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486. Sin embargo, dicha interpretación no es procedente, ya que la norma pertinente es el artículo 111 de la Decisión 344, ya que el derecho preferente por la cancelación de la marca nace en vigencia de la Decisión 344.

- 2.Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
- 3.El artículo 136 literal b) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,

¹ Proceso 196-IP-2013.

de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación". De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial TONY ROMA'S alegado por el demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro presentada por ROMA SYSTEMS, INC.
5. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar; y, ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
6. 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.

En el caso concreto, la normativa comunitaria regula como requisito para la oposición el pago de "las tasas de tramitación correspondientes" y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y el País Miembro puede establecer "las tasas de tramitación correspondientes" que considere pertinentes al efecto, según su legislación nacional.

7. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite. De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo.

8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**, tercera interesada en las resultas del proceso.

En relación con la excepción de ineptitud de la demanda, cabe mencionar que si bien es cierto que la parte demandante solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala la interpreta como una acción de nulidad, dado que mediante los actos administrativos demandados se concedió el registro de la marca denominativa “**TONY ROMA´S**”, para amparar servicios de la Clase 43 de La Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

No puede perderse de vista que, en el caso bajo estudio, el interés que la parte demandante pretende es sólo la nulidad de los actos administrativos, que concedieron el registro de la citada marca en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, y no el restablecimiento de su derecho subjetivo, pues en el evento de que se declare la nulidad de dichos actos, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es sólo la cancelación del registro de la referida marca.

Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 2011 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), expresó:

“Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del depósito del referido nombre comercial, lo cual, es una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante².”

Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable³.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Además, debe tenerse en cuenta que en una acción pública de nulidad está en juego el interés público de la comunidad, así como la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, razón por la cual debe el Juez Contencioso Administrativo proceder con amplitud en la interpretación de la demanda, en orden a ejercitar el control de legalidad que tiene asignado.

² Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016. Consejero ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actor: KYROVET LABORATORIES S.A. “Respecto de los argumentos de la actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo **no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho.**”

³ La misma Sentencia señala: “*En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción.*”

Por tal razón, se considera que no está llamada a prosperar la excepción de ineptitud de la demanda, dado que en el texto de la demanda, además de aparecer relacionadas las normas que se estiman violadas, respecto de ellas sí se explicó, el concepto de su violación, el cual la Sala estima suficiente para proceder a realizar el examen de legalidad de los actos acusados.

Debe, en consecuencia, declararse no probada la excepción de ineptitud de la demanda y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Tampoco le asiste la razón al tercero interesado en las resultas del proceso cuando afirma que “algunas personas, naturales y/o jurídicas”, que conforman la parte actora, carecen de legitimación en la causa por activa, bajo el argumento de que no intervinieron en la actuación administrativa o no resultaron afectados con las decisiones administrativas de dicha actuación, habida cuenta de que los actos administrativos, cuya nulidad se depreca, son de aquellos que conceden el registro de una marca, conforme se dijo anteriormente, lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad, haya o no participado durante la actuación administrativa.

Por lo tanto, el argumento del tercero interesado, según el cual las personas, que integran la parte demandante, debieron intervenir o participar en calidad de opositores durante el trámite de registro, o hacer valer las pruebas dentro del mismo, o agotar la vía gubernativa, para poder presentar la demanda objeto de estudio, carece de fundamento jurídico y en consecuencia, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa no prospera.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia antes invocada de 2 de junio de 2011 de esta Sección, cuando razonó así:

“Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial. Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se transcribe, del Tribunal de Justicia Andino. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

“Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.”

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Y con respecto al argumento de que no se le permitió ejercer al señor **SIMÓN VIGODA MILLER** su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial, por cuanto se le rechazó la oposición que

presentó, ya que no pagó por separado la tasa señalada por dicho concepto, la Sala observa que, en efecto, él no pagó la tasa señalada por concepto de oposición, pues conforme consta en el recibo oficial de caja núm. 02-95.464 de 19 de diciembre de 2002, MISTER RIB´S, de propiedad de la sociedad **TONY ROMA´S LTDA**, fue quien pagó la referida tasa por valor de \$201.000.oo.

Si bien es cierto que él podía presentar la oposición de manera conjunta con la sociedad **TONY ROMA´S LTDA.**, también lo es que tanto el señor **VIGODA MILLER**, como la sociedad en mención, debían pagar por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de oposición, en virtud de lo establecido el artículo 149 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con relación a esta materia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que la entidad demandada sí podía establecer que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de oposición, cuando la misma es formulada en forma en conjunta.

Así lo expresó, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso:

“Al respecto, el artículo 149 de la Decisión 486 señala que la oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

(...)

c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

(...)

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:**

(...)

*Por lo tanto, el Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre las base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. **De todas maneras, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad**".*

(...)

*En el presente caso concreto, se ha discutido si una oposición que presenten de manera conjunta dos o más personas genera un pago de todas independientes. La normativa comunitaria regula como requisito para la oposición el pago de "las tasas de tramitación correspondientes" y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y **el País Miembro puede establecer "las tasas de tramitación correspondientes"** que considere pertinentes al efecto, según su propia legislación nacional, "tales como que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de demanda de oposición cuando la misma es formulada de forma conjunta." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

Al respecto, es del caso aclarar que si bien en la actuación administrativa, adelantada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, le fue rechazada la oposición que presentó el señor **VIGODA MILLER**, ello no exime a esta Jurisdicción de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de los signos en disputa, como se indicó antes.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca "**TONY ROMA'S**" (**nominativa**), en favor de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

Sobre el particular, la parte actora alegó que el signo solicitado "**TONY ROMA'S**" (**nominativa**) es similar al nombre y a la enseña comercial "**TONY ROMA'S**", de su propiedad, el cual ha venido usando, de manera continua e ininterrumpida, con

anterioridad a la citada marca cuestionada, además de que se da conexidad competitiva entre ellos, razón por la que existe un riesgo de confusión.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que el conjunto de pruebas, aportadas por la parte actora, no son demostrativas del uso del nombre comercial, por ende, la marca “**TONY ROMA´S**” del tercero interesado en las resultas del proceso sí es registrable.

Y el tercero en mención expresó que los actos administrativos acusados no son susceptibles de nulidad, teniendo en cuenta que el registro de la marca “**TONY ROMA´S**”, cuya titular era **SIMÓN VIGODA MILLER**, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, fue cancelado por no uso por la Superintendencia de Industria y Comercio, por solicitud presentada por la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**, además de que no se demostró el uso de forma personal, público, continuo y ostensible del nombre o enseña comercial, alegado por la actora.

Ahora, 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 b), 146, 190, 191, 192, 200 y 224 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, así como la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa y el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “**TONY**

ROMA´S” para distinguir productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición, en favor de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

“DECISION 344

“(…)

Artículo 111.- *La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.*

(…)”.

DECISIÓN 486

“(…)”

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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:*

(…)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

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 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 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)

Artículo 200.- *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.*

(...)

Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*

(...)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“PRIMERA: *Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(...).”

Como en el sub lite se va a cotejar el nombre y la enseña comercial **“TONY ROMA´S”**, de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada **“TONY ROMA´S”** de la sociedad **ROMA SYSTEM´S, INC.**, es del caso señalar de manera preliminar que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora estaba usando su nombre y enseña comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

“Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un nombre comercial registrado y una marca solicitada será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca:

*[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (...), **debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.** Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial. N° 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 03-IP-98, marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 338, de 11 de mayo de 1998).”*

(...)

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

*b. De conformidad con lo anterior, **quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.** El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:*

El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 23-IP-2011, marca "CONCHITA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: "IMPRECOL", publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000).

- c. *Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.*
- d. **Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.**

(...)"

"En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables" (Proceso 148-IP-2013).

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial TONY ROMA'S alegado por los demandantes ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro

presentada por ROMA SYSTEMS, INC.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su **uso personal, constante, real y efectivo con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar** y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Además, cabe referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la citada Decisión 486, toda vez que los demandantes argumentaron que la marca solicitada para registro es confundible con la enseña comercial **“TONY ROMA´S”**.

En cuanto a este asunto, la citada Interpretación Prejudicial indicó:

“La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que:

“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”

La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera:

“La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.^[4]

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

(...)

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486).

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

Para efecto de demostrar el uso del nombre comercial "TONY ROMA'S", la parte actora allegó las siguientes pruebas:

. Contrato de Franquicia o Concesión, celebrado el 20 de octubre de 1995, entre SIMÓN VIGODA MILLER y STEVEN A. LEVY, representante de la sociedad GOOD FOODS LTDA., a través del cual se concede el derecho al uso de la marca y del nombre comercial "TONY ROMA'S"- a place for ribs."

Dentro de sus considerandos, se señaló: "...A) que **EL PROPIETARIO** posee la tecnología, experiencia, good-will y pleno conocimiento sobre el manejo, organización y administración de establecimientos de comercio de primera categoría en el campo de los Restaurantes. B) Que **EL PROPIETARIO** es el titular de los derechos conferidos por la marca y nombre comercial **TONY ROMAS- a place for ribs**, que en adelante se denominará **LOS SIGNOS DISTINTIVOS.**" C) Que **EL CONCESIONARIO** dispone de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Andino, Carrera 11 No. 82- 02 Local 323 y ha manifestado a **EL PROPIETARIO** interés en instalar allí un establecimiento bajo la enseña comercial "TONY ROMAS- a place for ribs". Igualmente **EL CONCESIONARIO** ha solicitado a **EL PROPIETARIO** la franquicia y concesión de los derechos del uso de la marca "TONY ROMAS- a place for ribs" a fin de usufructuarla mediante la explotación comercial del mencionado establecimiento de comercio."

Y en su CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO, se estableció: "**EL PROPIETARIO** a cambio de la remuneración que adelante se determinará, concede a **EL CONCESIONARIO** el derecho al uso de LOS SIGNOS DISTINTIVOS en los

*términos que más adelante se determinan, así como la asistencia, capacitación y supervisión de las áreas administrativas y comerciales para el montaje, desarrollo y funcionamiento de **EL ESTABLECIMIENTO.***" (Las subrayas fuera de texto)(folios 48 a 51)

. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que TONY ROMA'S LTDA. fue constituida el 27 de octubre de 1982, mediante escritura pública núm. 1687 de la Notaría 30 del Círculo de Bogotá, y que SIMÓN VIGODA MILLER fue nombrado Gerente de dicha sociedad el 27 de octubre de 1982 (folios 4 a 5).

. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que GOOD FOODS LTDA. fue constituida el 20 de octubre de 1994, mediante escritura pública núm. 1687 de la Notaría 4ª del Círculo de Bogotá (folios 6 a 7).

. Certificado de 18 de julio de 2006, expedido por CREDIBANCO VISA, en donde consta que el restaurante TONY ROMA'S, ubicado en el local 323 del Centro Comercial Andino, y administrado por la sociedad GOOD FOODS LTDA. está afiliado al sistema de tarjetas VISA desde el 15 de noviembre de 1995, bajo el código único 1021638-0, y desde esa fecha ha tenido ininterrumpidamente operaciones diarias inherentes a la operación. (folio 42)

. Certificado de 17 de julio de 2006, expedido por Inversiones MANDIS Limitada, por medio del cual certifica que TONY ROMA'S sostiene vínculos comerciales con su compañía desde hace 8 años. (desde 1999) (folio 43)

. Certificado de 17 de julio de 2006, expedido por Myriam Camhi, por medio del cual da referencia de que el Restaurante TONY ROMA'S es su cliente desde enero de 2001. (folio 44)

. Certificado de 17 de julio de 2006, expedido por el representante legal del Centro Comercial Andino, a través del cual certifica que GOOD FOODS LTDA. ha ocupado el local 323 del Centro Comercial Andino desde noviembre de 1994, bajo el nombre comercial Restaurante TONY ROMA'S. (folio 45)

. Certificado de 24 de enero de 2000, expedido por la Oficina Jurídica e Inmobiliaria de VERA LEX LTDA., a través del cual certifica que el local 323 del Centro Comercial Andino está ocupado por el Restaurante TONY ROMA´S, en calidad de arrendatario, desde septiembre de 1994, según contrato de arrendamiento inicialmente suscrito con la Inmobiliaria Terra Ltda. y cedido posteriormente a aquella Oficina. (folio 46)

. Formulario de Matricula núm. 669487, expedido por la Cámara de Comercio, del establecimiento Restaurante TONY ROMA´S, en donde consta que el nombre del propietario es GOOD FOODS S.A. (folio 47)

. Copia autenticada de los Paz y Salvo, expedidos por SAYCO Y ACINPRO de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006, en favor de TONY ROMA´S, cuyo representante legal es GOOD FOODS. (folios 52 a 62)

. Recibos de Caja, expedidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C., de los años 2001, 2002, y 2003, en favor de TONY ROMA´S, cuyo representante legal es GOOD FOODS S.A. (folios 63 a 64)

. Formulario de Solicitud de Inscripción o Actualización del Registro Nacional de Turismo, Establecimientos de Gastronomía, Bares y Negocios Similares, de 2 de septiembre de 1997, expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico, en donde consta el nombre del establecimiento Restaurante TONY ROMA´S y que el propietario es GOOD FOODS S.A. (folios 65 a 69)

. Certificado de 10 de abril de 2007, expedido por el Contador Público Gustavo Ares Guerrero Aviles, en el cual consta que SIMÓN VIGODA MILLER, y la sociedad GOOD FOODS LTDA. ha operado directamente en sus establecimientos de comercio y a través de licencias de uso y/o contratos de franquicia, durante los últimos 25 años, la enseña comercial “**TONY ROMA´S**”, en sus restaurantes, en los que prestan el servicio de alimentos y bebidas.

Que el señor SIMÓN VIGODA MILLER ha concedido licencia de uso a GOOD FOODS LTDA.

En dicha certificación consta también el detalle de movimientos de ventas anuales acumuladas, que efectuó cada sociedad a la que concedió licencia de uso con su respectivo establecimiento de comercio denominado **TONY ROMA´S**.

En el referido documento consta el detalle de movimientos de ventas anuales acumuladas, que cada uno de los franquiciados ha efectuado en su respectivo establecimiento de comercio, los cuales están identificados con la enseña comercial "**TONY ROMA´S**".

Igualmente, se certifica: "Para llevar a cabo mi trabajo, he examinado examinó libros de contabilidad, contratos de franquicia, licencia de uso, certificados de cámara de comercio, declaraciones de renta, facturas, comprobantes contables y demás documentos que fueron necesarios. Considero importante aclarar en el presente certificado que ejerzo como revisor fiscal de las siguientes sociedades: ... GOOD FOODS LTDA. desde 1994 hasta el año 2000." (folios 178 a 182)

. Certificados de Existencia y Representación Legal, expedidos el 12 de abril de 2007, por la Cámara de Comercio de Bogotá, de la sociedad GOOD FOODS LTDA. (folios 199 a 200)

. Resolución núm. 3000000125874 de 7 de junio de 2000, por medio de la cual la DIAN autorizó numeración de facturación a la sociedad GOOD FOODS LTDA. para el restaurante TONY ROMA´S. (folios 25 a 27 del Anexo núm. 1)

. 12 facturas de venta expedidas por GOOD FOODS LTDA. de julio a diciembre de 2001, correspondiente a ventas efectuadas del establecimiento de comercio TONY ROMA´S LTDA., ubicado en el Centro Comercial Andino, Local 323. (folios 48 a 59 del Anexo núm. 1.)

. 12 facturas de venta expedidas por GOOD FOODS LTDA. de marzo a diciembre de 2002, correspondiente a ventas efectuadas del establecimiento de comercio TONY ROMA´S LTDA., ubicado en el Centro Comercial Andino, Local 323. (folios 72 a 83 del Anexo núm. 1.)

. 48 facturas de compra expedidas por GOOD FOODS LTDA. a proveedores de los meses de enero a diciembre de 1999 y 2000. (folios 85 a 132 del Anexo núm. 1.)

. 9 Certificaciones, expedidas en 2003, por Distribuciones VICTOR ALVAREZ Y CÍA LTDA., MANDIS LTDA., MYRIAM CAMHI, ALPINA, DICERMEX S.A., PROVYSER, en las que consta que tienen relaciones comerciales sociedades GOOD FOODS LTDA., desde hace 12, 9, 9, 10 y 6 años, y desde el 14 de noviembre de 1987, 12 de agosto de 1998, desde 14 de julio de 1993, respectivamente. (folios 181,183 a 185, 187 del Anexo núm. 1.)

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1995 **SIMON VIGODA MILLER** viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre y la enseña comercial “**TONY ROMA’S**” con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “**TONY ROMA’S**” de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.** fue presentada el 30 de agosto de 2002 y que para que un nombre y enseña comercial puedan ser oponibles exitosamente ante una marca solicitada o registrada deben haber sido usados con anterioridad a dicha solicitud.

Sobre el particular, la Sala advierte que los documentos antes relacionados, que dan cuenta del uso del nombre y enseña comercial “**TONY ROMA’S**” por la sociedad GOOD FOODS LTDA., en su establecimiento de comercio, sirven para demostrar el uso del nombre y enseña comercial “**TONY ROMA’S**”, dado que el señor **SIMÓN VIGODA MILLER**, a través del contrato de franquicia o concesión, celebrado el 20 de octubre de 1995, le concedió a la citada sociedad el uso de los mencionados signos.

Vale la pena precisar que el contrato de franquicia es un sistema comercial, mediante el cual una parte llamada *franquiciador o franquiciante* faculta y obliga a otra llamada *franquiciado*, a desarrollar un negocio bajo los requerimientos determinados por aquel, para lo cual utilizará el nombre comercial, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, el know-how, los métodos

técnicos y de negocio, los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial del *franquiciante*, a cambio del pago de una contraprestación económica en favor de éste último.

Aunado a lo anterior, debe la Sala aclarar que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba⁴, el cual, aunado a las facturas comerciales y demás documentos probatorios antes citados, sirve para demostrar el uso del nombre y enseña comercial.

Cabe advertir que al actor **SIMÓN VIGODA MILLER**, quien fungió como titular de la marca **TONY ROMA'S**, le fue cancelada la misma **POR NO USO**; y el acto administrativo que así lo determinó, esto es, la Resolución núm. 22867 de 17 de julio de 2001, se demandó ante esta Jurisdicción, empero no hubo pronunciamiento alguno por cuanto aquél no agotó la vía gubernativa, dando lugar con ello a un fallo inhibitorio (sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente núm. 2003-00273-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón). Sin embargo, tal circunstancia no afecta los derechos que se tienen sobre el nombre comercial y la enseña. Es decir, se puede ser titular de un nombre comercial y de una enseña, sin que sea requisito sine qua non tener la titularidad de la marca.

Finalmente, cabe señalar que la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**, tercera interesada en las resultas del proceso, adujo en defensa del signo concedido, que el mismo era notoriamente conocido, pero no allegó prueba alguna tendiente a demostrar que el referido signo fuera conocido como una marca notoria, pues la autorización del ciudadano estadounidense TONY ROMA para que la sociedad en mención use ese nombre y los registros de esa marca en diferentes países del

⁴ Sentencia de 26 de agosto de 2004 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2001-0083-01 (6907), Actor: COLORQUIMICA S.A. Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

mundo, no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la misma, toda vez que no dan cuenta de las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo, ni de un amplio despliegue publicitario, entre otros.

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:

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las **Resoluciones núms. 26558 de 22 de septiembre de 2003, 22382 de 9 de septiembre de 2004, y 08257 de 31 de marzo de 2006**”, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **“TONY ROMÁS”** (nominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca **“TONY ROMÁS”** (nominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **ROMA SYSTEMS, INC.**

CUARTO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de enero de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA