

TRANSFERENCIA DE MARCAS - Requisitos / CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS - Se regula por el régimen jurídico nacional / PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE - Alcance

Toda transferencia de marcas debe ser por escrito, registrarse en la oficina nacional competente y, que dicha oficina, puede denegar el registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión. El Tribunal de Justicia Andino, en relación con lo anterior, expresa: “La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas” Ahora bien, como la norma comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, es preciso analizar, el principio de “complemento indispensable” que puede ser aplicable al sub iudice. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, sostiene: (...) ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (...) Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. (...) Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de licencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable” Sobre este particular, la norma comunitaria en estudio, fue reglamentada, ante el vacío que existe en la misma, al no contemplar regulación alguna sobre los contratos de transferencia. Es así, como fue expedido el Decreto 2591 de 2000

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 161 / DECRETO 2591 DE 2000 – ARTICULO 2

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia 71-IP-2009.

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS - Debe identificarse plenamente la marca / MARCA VERLON - Archivo de solicitud de

transferencia / SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE MARCA - Archivo con fundamento en régimen jurídico nacional, Código Contencioso Administrativo

Con fundamento en la citada disposición (Artículo 2 del Decreto 2591 de 2000), la Superintendencia de Industria y Comercio diseñó un “Formulario Único de Inscripción de Afectaciones”, el mismo que fue aportado por la parte demandante, debidamente diligenciado (...) Analizado tal formulario por la Administración, fue emitido el Oficio núm. 013932 de 27 de diciembre de 2005, suscrito por la Jefe de Grupo de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigido al apoderado de la sociedad actora BATA BRANDS S A.R.L., en el que se solicita “(...) 1. Documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada.” el 19 de diciembre de 2005 de la transferencia de la marca “VERLON”, clase 25, certificado de registro 116548. En respuesta al anterior requerimiento, el apoderado de la sociedad actora remite documento de traspaso de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS S A.R.L., en el que se destaca las marcas transferidas entre las mencionadas sociedades. No obstante lo anterior, se observa en dicha relación de marcas, que no figura la marca “VERLON”, clase 25, certificado de registro 116548, solicitada en el Formulario Único de Inscripción de Afectaciones por la actora, el 19 de diciembre de 2005. Ahora bien, como el acto realizado entre las sociedades BATA LIMITED domiciliada en Canadá y BATA BRANDS S A.R.L. en Suiza, se trata de un contrato de transferencia de marcas, era indispensable la identificación completa de la referida marca en dicho contrato, para efectos de que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera declarar la inscripción de su transferencia. En otras palabras, era tan indispensable plasmar en el contrato la identificación plena de la marca, que por simple lógica y sentido común, el cedente al transferirla a otra persona refleja su voluntad de cederla y el cesionario de aceptarla; así mismo, para que la Administración pueda tener la seguridad jurídica de que no se afecta el riesgo de confusión directa y/o indirecta y, por ende, en aras a proteger los intereses del público consumidor y de sus competidores, factores que son esenciales en la finalidad del derecho marcario. Ahora bien, también por falta de regulación en la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma interna, respecto al requerimiento efectuado a la sociedad actora y el posterior archivo del expediente administrativo, al no haber procedido la sociedad actora a satisfacer lo requerido por dicha Entidad. Así las cosas, a juicio de la Sala, la Entidad demandada obró en cumplimiento de las normas comunitarias e internas antes descritas, al ordenar el archivo de la solicitud de transferencia de BATA LIMITED a BATA BRANDS S A.R.L., de la marca “VERLON”, clase 25, certificado de registro 116548, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 12 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 13 / DECRETO 2591 DE 2000 – ARTICULO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. dos (2) de junio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00187-00

Actor: BATA BRANDS S A.R.L.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DEREHO

La sociedad **BATA BRANDS S A.R.L.**, 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 17165 de 29 de junio de 2006, 028773 de 27 de octubre de 2006 y 36533 de 28 de diciembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se ordenó el archivo de la solicitud de transferencia de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.** de la marca "**VERLON**" (etiqueta) certificado de registro núm. 116548.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Administración, la inscripción de la transferencia de la propiedad de la marca "**VERLON**" (etiqueta) de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. La sociedad **BATA LIMITED**, suscribió un contrato de compraventa de todas y cada una de las marcas de su titularidad, entre ellas, la marca "**VERLON**", clase 25 Internacional, con la sociedad **BATA BRANDS S A.R.L.**

I.1.2. Manifiesta que la sociedad **BATA LIMITED**, tenía suscrito con la Compañía Manufacturera MANISOL S.A., un contrato de licencia de uso de marcas de su propiedad, entre ellas la marca "**VERLON**", clase 25.

I.1.3. La sociedad **BATA BRANDS S A.R.L.**, suscribió un contrato de licencia de uso de marcas, con la sociedad Compañía Manufacturera MANISOL S.A., entre ellas, la marca **VERLON**.

I.1.4. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Oficio 13932 de 27 de diciembre de 2005, le hizo un requerimiento en relación con el trámite de la transferencia, el cual dio respuesta oportuna. Aduce que el requerimiento versaba sobre la necesidad de que presentara la prueba del documento de traspaso o de cesión de la marca "**VERLON**", clase 25.

I.1.5. Mediante la Resolución núm. 017165 de 29 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el archivo de la solicitud de transferencia de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**, de la marca "**VERLON**" (etiqueta) certificado de registro núm. 116548.

I.1.6. Comenta que la compañía **BATA BRANDS S A.R.L.**, estando dentro del término para hacerlo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior.

I.1.7. Afirma que mediante Resolución número 028773 de 31 de octubre de 2006, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

comercio, resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución recurrida.

I.1.8. Expresa que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 36533 de 28 de diciembre de 2006, resolvió el recurso de apelación impetrado, confirmando el acto impugnado.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora, sociedad **BATA BRANDS S A.R.L.**, adujo en síntesis, lo siguiente:

Que se violó el artículo 161 de la Decisión 486, por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca "**VERLON**", clase 25, que hiciera **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**, se están solicitando requisitos adicionales que la norma supranacional no contempla.

Aduce que el contrato de cesión de marcas de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**, es claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular **BATA LIMITED** en la República de Colombia.

Afirma que la intención de **BATA LIMITED**, fue la de enajenar a **BATA BRANDS S A.R.L.**, todos los derechos de propiedad intelectual registrados en Colombia a nombre de **BATA LIMITED**, y adjuntó un listado de marcas, en los que se especifica nombre y registro y/o número de expediente.

Manifiesta que dentro de las marcas transferidas está la expresión **VERLON**: dicha marca por sí sola es particular, única, y no se presta a ningún tipo de confusión.

La Superintendencia de Industria y Comercio le está dando una interpretación a la norma que no tiene, pues se negó a registrar la transferencia de la marca **VERLON**, con el predicado de que la intención de los contratantes, no era enajenar esa marca, porque no estaba relacionado el número del certificado.

Sostiene que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso **VERLON**, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro.

Argumenta que en el documento de cesión de las marcas de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**, ni siquiera aparece la clasificación a la que pertenece la marca, sino que la cesión se hace en bloque de todas y cada una de las marcas que **BATA LIMITED** tuviera en Colombia.

Arguye que si por vía de ejemplo se consulta la página www.sic.gov.co de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se verifica la expresión **VERLON** como marca, con total certeza aparecerá que son y fueron de **BATA LIMITED** y **BATA BRANDS S A.R.L.**, los únicos propietarios de la expresión **VERLON** en Colombia, luego, sobradas razones existen para concluir sobre la violación del citado artículo por falta de aplicación, pues, se solicitaron requisitos adicionales que la norma legal no trae.

Agrega que conforme a la ley interna, el contrato es ley para las partes, y **BATA LIMITED** le cedió a **BATA BRANDS S A.R.L.**, la totalidad de los derechos sobre marcas, particularmente la expresión **VERLON**, por qué la Superintendencia quiere hacer entender, que los únicos registros cedidos son los que aparecen en

la lista adjunta con número de certificado, cuando se vendió la expresión **VERLON**.

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.

Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las Resoluciones acusadas ordenando el archivo de la solicitud de transferencia de **Bata Limited** a **Bata Brands S A.R.L.** radicada el 19 de diciembre de 2005 de la marca "**VERLON**" (etiqueta), clase 25 certificado No. 116548, por cuanto el requerimiento formulado por la oficina nacional competente no fue cumplido satisfactoriamente por el peticionario.

Que debe reiterarse, en primer término, que la División de Signos Distintivos a través del oficio No. 13932 y con fundamento en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo requirió al interesado para que allegara el documento que acreditara la inscripción de la transferencia solicitada en lo que atañe a la marca "**VERLON**" (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, certificado No. 116548.

Expresa que tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente No. 92-3662369, al solicitarse la transferencia de la marca "**VERLON**" expediente 92-366369, certificado 11654, el apoderado del solicitante no allegó el documento suscrito por las partes que probara la cesión efectuada. En virtud de lo anterior, se requirió al solicitante para que probara la cesión efectuada, requerimiento que fue contestado dentro del término previsto, allegando copia del contrato mediante el cual se efectuó el traspaso de varias marcas, identificadas con la denominación del signo y su número de registro, dentro de los cuales aparecen incluidos **VERLON**, con registro número 85496 y **VERLON** con número de expediente 05-014924 (que corresponde al registro 304389).

Sostiene que para efectuar la transferencia de una marca es necesario aportar el documento mediante el cual las partes realizan dicha transferencia. Efectuando una debida identificación de la marca objeto de la misma, indicando la denominación del signo y su número de certificado, mientras que en el contrato aportado por el solicitante no se identificó la marca, por cuanto los números de certificado y expediente consignados corresponden a las marcas indicadas, y el aludido requisito no fue cumplido en la contestación del requerimiento, no siendo dable que la administración efectúe nuevos requerimientos, siendo procedente en consecuencia, el archivo de la solicitud de transferencia que nos ocupa.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, presentó los alegatos de conclusión, que en síntesis, se refieren a los siguientes aspectos:

Argumenta que si bien es cierto el artículo 161 de la Decisión 486 no establece mayores requisitos para que se pueda registrar la transferencia de una marca, es necesario que el solicitante identifique plenamente la marca que se va a ceder o transferir, indicando la denominación del signo y su número de certificado. En el presente caso, se indicó la denominación que es **VERLON**, pero no el número del certificado.

Sostiene, que es lógico que se exija la identificación plena de las marcas que se van a transferir, para evitar confusión y para garantizar que se cumpla la voluntad de las partes, por lo que encuentra ajustado a derecho que la entidad demandada le hubiese requerido a la sociedad actora para que complementara la información.

Que también es acertado jurídicamente, que en aplicación del artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, la Administración haya archivado el expediente ante el incumplimiento de la demandante.

En consecuencia, considera que las pretensiones de la sociedad demandante no están llamadas a prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

- 1. La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

El contrato de transferencia 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 transferencia no surtirá efectos.

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

2. *El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.*

De conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación.

3. *La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacional Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria. (folio 213).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 71-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486

De las Licencias y Transferencias de las Marcas

“Artículo 161.- *Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.*

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión”.

De la norma transcrita cabe destacar que toda transferencia de marcas debe ser por escrito, registrarse en la oficina nacional competente y, que dicha oficina, puede denegar el registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

El Tribunal de Justicia Andino, en relación con lo anterior, expresa:

“La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente:

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

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”.

En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas” Subrayado ajeno al texto (folio 207).

Ahora bien, como la norma comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, es preciso analizar, el principio de “*complemento indispensable*” que puede ser aplicables al sub judice. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, sostiene:

“Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165,

mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable:

¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?

Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ ...advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.

En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación.

Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de licencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable”(folios 212 a 213).

Sobre este particular, la norma comunitaria en estudio, fue reglamentada, ante el vacío que existe en la misma, al no contemplar regulación alguna sobre los contratos de transferencia. Es así, como fue expedido el Decreto 2591 de 2000, que en su artículo 2° dispone:

“Artículo 2°. Inscripción de actos. La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones”.

Con fundamento en la citada disposición, la Superintendencia de Industria y Comercio diseñó un “Formulario Único de Inscripción de Afectaciones”, el mismo que fue aportado por la parte demandante, debidamente diligenciado, tal como consta a folios 20 a 21 del expediente.

Analizado tal formulario por la Administración, fue emitido el Oficio núm. 013932 de 27 de diciembre de 2005, suscrito por la Jefe de Grupo de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigido al apoderado de la sociedad actora **BATA BRANDS S A.R.L.** (folio 34), en el que se solicita “(...) 1. Documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada.” el 19 de diciembre de 2005 de la transferencia de la marca “**VERLON**”, clase 25, certificado de registro 116548 (folio 20).

En respuesta al anterior requerimiento, el apoderado de la sociedad actora remite documento de traspaso de las marcas de **BATA LIMITED** a **BATA BRANDS S A.R.L.**, el cual obra a folios 35 a 43 del expediente, en el que se destaca a folios 38 a 39, las marcas transferidas entre las mencionadas sociedades.

No obstante lo anterior, se observa en dicha relación de marcas, que no figura la marca "VERLON", clase 25, certificado de registro 116548, solicitada en el Formulario Único de Inscripción de Afectaciones por la actora, el 19 de diciembre de 2005, visto a folios 20 a 21.

Ahora bien, como el acto realizado entre las sociedades **BATA LIMITED** domiciliada en Canadá y **BATA BRANDS S A.R.L.** en Suiza, se trata de un contrato de transferencia de marcas, era indispensable la identificación completa de la referida marca en dicho contrato, para efectos de que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera declarar la inscripción de su transferencia.

En otras palabras, era tan indispensable plasmar en el contrato la identificación plena de la marca, que por simple lógica y sentido común, el cedente al transferirla a otra persona refleja su voluntad de cederla y el cesionario de aceptarla; así mismo, para que la Administración pueda tener la seguridad jurídica de que no se afecta el riesgo de confusión directa y/o indirecta y, por ende, en aras a proteger los intereses del público consumidor y de sus competidores, factores que son esenciales en la finalidad del derecho marcario.

Ahora bien, también por falta de regulación en la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma interna, respecto al requerimiento¹ efectuado a la sociedad actora y el posterior archivo del

¹ "Art. 12.- *Solicitud e informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra*

expediente administrativo², al no haber procedido la sociedad actora a satisfacer lo requerido por dicha Entidad.

Así las cosas, a juicio de la Sala, la Entidad demandada obró en cumplimiento de las normas comunitarias e internas antes descritas, al ordenar el archivo de la solicitud de **TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS S A.R.L.**, de la marca "**VERLON**", clase 25, certificado de registro 116548, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, debe la Sala denegar 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,

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan".

² "Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud".

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 2 de junio de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASO
Ausente con permiso