



No. 11-173961-00004-0002

Fecha: 2017-05-15 16:29:14 Dep. 60 G.GESTION.  
Tra. 182 PROCECONTEN Eve: 364 FALLO  
Act. 453 SENTENCIA Folios: 8



No. 11-173961-00004-0002

Fecha: 2017-05-15 16:29:14 Dep. 60 G.GESTIONJU  
Tra. 182 PROCECONTEN Eve: 363 ALEGATOS  
Act. 535 TRASLDOALEGATO Folios: 8

Jn

364 / 453

~~253~~

**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

**Consejero Ponente (E): CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO**

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

**Radicación Núm.:** 11001-0324-000-2011-00282-00  
**Actor:** ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.  
**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**Medio de Control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede la Sala a decidir de fondo, en única instancia, la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad ROPSONHN THERAPEUTICS LTDA. contra las Resoluciones números 39402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la solicitud de renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional.

**I. ANTECEDENTES**

**1. La demanda.**

La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:

**Pretensiones:**

Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 39402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y



Comercio, mediante las cuales rechazó la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional.

Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de establecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional, con término de vigencia de acuerdo con la ley.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del proceso.

#### **Fundamentos de hecho:**

El 29 de enero de 1992 la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. solicitó el registro de la marca PRICANEST (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado a través de la Resolución número 20567 de 17 de noviembre de 1995, acto éste contra el cual se interpusieron los recursos de reposición y apelación.

Esta resolución quedó en firme hasta el 25 de agosto de 1998 cuando se profirió la Resolución número 2939 por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que al destar el recurso de apelación confirmó la decisión impugnada.

El 22 de agosto de 2008, la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. solicitó a través de apoderado la renovación del registro de la marca PRICANEST (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



257-6

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 39402 de 17 de octubre de 2008, por medio de la cual negó la renovación solicitada por la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., por considerar que el título correspondiente había caducado de pleno derecho.

Contra esta decisión ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El 15 de julio de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 36285, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión recurrida.

Con posterioridad, el 28 de febrero de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial profirió la Resolución número 11908, por medio de la cual decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

#### **Normas violadas y concepto de la violación.**

Estima la parte actora que los actos acusados infringen lo dispuesto en los artículos 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 55, 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo y 354 del Código de Procedimiento Civil.

Precisó que la Decisión 344 citada es la normativa aplicable al caso, por ser vigente en la fecha en que se concedió la marca, pero que, no obstante, en la Decisión 486 de 2000 se regula el tema de la renovación del registro marcario en el mismo sentido.

Afirmó que conforme a la norma comunitaria citada, el registro de la marca y su consecuente protección se obtienen desde el momento en que ésta es concedida, por un término de diez (10) años. Aclaró que, no obstante, esta normativa marcaría deber ser interpretada junto con las normas internas del país contenidas en el Código Contencioso Administrativo referidas a la firmeza y al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos (artículos 62 y 64).



Rad. Núm.: 11001 0324 000 2011 00282 00  
Actor: Ropachn Therapeutics Ltda.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio  
Nulidad y restablecimiento del derecho

Estimó, en ese orden, que el acto de concesión de una marca solo puede tener efectos una vez se encuentre en firme. Es decir, que la marca se entenderá concedida a partir de la fecha en que quede en firme el acto que la concede.

Precisó que antes de la firmeza de ese acto no existe un derecho como tal sino una mera expectativa, la cual impide ejercer los derechos que otorga el registro marcario (uso exclusivo de la marca, ejercicio de acciones por infracción a su derecho), y que en este caso la Resolución 20567 de 17 de noviembre de 1995 solo quedó en firme el 25 de agosto de 2008, cuando se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra ella, es decir, tres años después de que se profirió el acto que la concedió. Y agregó, que solo cuando se produce la firmeza del acto administrativo en los términos de la norma interna, es que la decisión de concesión es ejecutable, de modo que solo a partir de ese momento es que se pueden comenzar a contar los diez (10) años de vigencia de la marca.

Apuntó, en ese sentido, que una marca se entiende concedida, con los efectos propios que le confiere la normativa comunitaria, cuando el acto administrativo de concesión se encuentre en firme, esto es, cuando los recursos interpuestos contra él han sido decididos.

Señaló que cuando se interpone un recurso contra una decisión de una autoridad administrativa, como es la resolución de la División de Signos Distintivos, el efecto en que éste se concede es el suspensivo, conforme a los artículos 55 del C.C.A. y 354 del C.P.C, razón por la cual el acto administrativo no puede ejecutarse hasta que se decida tal recurso.

Consideró, en este contexto, que la vigencia de una marca se debe contar desde cuando el acto administrativo que la concede está en firme, tiene efectos y puede ser ejecutado.

Indicó que los actos acusados están falsamente motivados, pues además de vulnerar las normas antes citadas, desconoce el mismo criterio que sobre la materia ha tenido la Superintendencia y que plasmó en la Resolución 14304 de 15 de marzo de 2010 (expediente



Rad. Núm.: 11001 0324 000 2011 00282 00  
Actor: Ropachn Therapeutics Ltda.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio  
Nulidad y restablecimiento del derecho

255

92-365364) y en el concepto número 02093204 de 23 de diciembre de 2002.

**2. Contestación de la demanda.**

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda a través de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.

Señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Afirmó que la normativa aplicable al caso es la contenida en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, que prevén que el registro de una marca es por diez (10) años y que este término se cuenta a partir de la concesión, y que cuando el titular del registro pretende la renovación debe elevar su solicitud dentro de los seis (6) meses anteriores a su vencimiento. Ahora, si la norma aplicable es la Decisión 344, en todo caso ésta contiene una regulación idéntica en sus artículos 98 y 99.

Precisó que para la definición del tema objeto de debate la Superintendencia expidió el concepto 04 88793 de 19 de octubre de 2004 del cual se concluye que *"la fecha desde la cual debe tenerse en cuenta el registro de una marca para efectos de la renovación es la fecha del acto mediante el cual se realiza la concesión, por cuanto debe diferenciarse en forma clara que una cosa es la ejecutoria del acto registral y otra la concesión del registro de la marca"*.

**3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.**

Dentro del término previsto en el artículo 210 del C.C.A., fueron allegados al proceso los siguientes alegatos:

**Parte actora:** Reiteró, en lo esencial, los cargos de nulidad que

<sup>1</sup> Folio 74 del expediente.



expuso en la demanda.

**Parte demandada:** Reiteró los mismos argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda.

**Ministerio Público:** Guardó silencio.

#### **4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 67-IP-2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios.

2. La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca.

El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.

3. Cuando la norma comunitaria deja a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por



Rad. Núm.: 11001 0324 000 2011 00282 00  
Actor: Ropsohn Therapeutics Ltda.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio  
Nulidad y restablecimiento del derecho

256

ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento de la "fecha de concesión de un registro marcario", sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable, según lo establecido en esta providencia.

## II. CONSIDERACIONES

### 1. Los actos acusados.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazaron la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional, solicitada por la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.

### 2. Normativa andina aplicable.

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

**"Artículo 152.-** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años."

**"Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del



*registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.*

*A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original."*

*"Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.*

*Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro."*

*"Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros."*

### **3. Problema Jurídico a resolver.**

De conformidad con lo expuesto en la demanda y en su contestación, la controversia jurídica que plantea este asunto consiste en determinar si es legal o no la decisión de rechazar la renovación del registro de la marca PRIOCANEST (nominativa) en la clase 5ª internacional por haber caducado tal registro.

Para efectos de determinar si la solicitud de renovación se presentó o no en tiempo se debe dilucidar qué se entiende por fecha de concesión del registro, pues para el actor debe tenerse como tal la fecha en que queda ejecutoriado el acto que concede el registro, mientras que para la entidad demandada esa fecha corresponde a la de expedición de tal acto.





~~257~~

#### 4. Análisis de fondo.

4.1. En el análisis de este asunto es preciso tener en cuenta las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 67-IP-2013, emitida en este proceso, relativas a la renovación y la caducidad de un registro marcario.

Sobre el particular indicó que de acuerdo con el artículo 174 de la Decisión 486 la caducidad de un registro marcario se produce cuando el titular de éste no solicita su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, o cuando no se pagan las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro. Y agregó que el registro de una marca tiene una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, y que si el titular de la marca desea mantener el registro en vigencia, debe necesariamente solicitar su renovación seis (6) meses antes de la expiración de dicho plazo, aclarando que -en todo caso- si no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanecerá en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. En ese orden, *"la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento"*.

Así mismo, expresó el Tribunal que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante, y que la renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, según lo dispuesto en el artículo 153 de la Decisión 486.

Precisó que *"la caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática."*

4.2. Igualmente, luego de señalar que conforme al artículo 152 de la Decisión 486 *"[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse"*



por períodos sucesivos de diez años”, destacó el Tribunal en su interpretación prejudicial que “[e]n cuanto a la fecha de concesión de un registro marcario y el cómputo del plazo para presentar la solicitud de renovación, deviene importante referir al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo dicha determinación. Es decir, serán los propios Países Miembros los que desarrollaran en su normativa interna los procedimientos y regulaciones que sean pertinentes y regulen dichos temas en virtud del principio de *complemento indispensable*” (Negritas ajenas al texto original). A este respecto, en la interpretación prejudicial el Tribunal precisa lo siguiente:

- (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.
- (ii) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a partir de la cual se ha de considerar el cómputo del plazo para la renovación de un registro marcario, pues el artículo 152 *eiusdem* dice que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”, corresponde en consecuencia determinar cuándo se considera que la marca ha sido concedida, si en el primigenio acto administrativo que concedió el registro marcario o cuando se han resuelto los recursos administrativos que se habrían interpuesto en contra del mismo y éste quede en firme.
- (iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan *“norma de clausura”*<sup>2</sup>, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no

<sup>2</sup> Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. *NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS*. Disponible en Internet: <http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxc0%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES>.



258

contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y

(v) Que en el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento de la "fecha de concesión de un registro marcario", sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable.

4.2. En el anterior contexto, siguiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que en la normativa andina existe un vacío respecto del término de la vigencia de los registros marcarios, en particular en cuanto se refiere al momento en que este inicia, el cual incide necesariamente en el cómputo del plazo para presentar la solicitud de renovación de tales registros.

En efecto, el citado artículo 152 de la Decisión 486 contiene una regulación general sobre la materia y al respecto dispone que "[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años". Esta norma se refiere en forma general a la decisión de "concesión" del registro de la marca adoptada por la oficina nacional competente luego de surtido el procedimiento establecido para el efecto en la Decisión 486<sup>3</sup>, pero no contempla el

<sup>3</sup> La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina prevé en su artículo 150 lo siguiente:  
"Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado



evento en el que los interesados en oponerse a tal registro hayan impugnado el acto contentivo de dicha decisión, actuación que es procedente en estos casos<sup>4</sup>.

Por lo anterior, para definir este aspecto es procedente acudir a la legislación interna, en aplicación del principio de complemento indispensable.

Sobre el particular el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la firmeza de los actos administrativos, y dispone que éstos quedarán en firme: **"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos"**<sup>5</sup>.

De esta disposición se deduce que el procedimiento administrativo finaliza cuando la decisión que puso fin a la actuación administrativa queda en firme, es decir, cuando pasa a ser decisión última de la autoridad que la profirió, de modo que contra ella ya no es admisible más controversia o debate ante ella que impida su obligatoriedad o cumplimiento. La firmeza del acto administrativo, a su vez, deriva en la ejecutividad y la ejecutoriedad de éste (artículos 64 y 65 del C.C.A.<sup>6</sup>).

En esta línea de pensamiento, debe concluirse que el procedimiento administrativo de registro de una marca culmina cuando queda en

---

*oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución."* (Negritas ajenas al texto original)

<sup>4</sup> Por ser un aspecto no comprendido en la Decisión 486, los países miembros de la Comunidad Andina están autorizados para regular lo referente a los recursos administrativos contra las decisiones adoptadas por las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad industrial (artículo 276 de la Decisión 486).

<sup>5</sup> En el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se regula este mismo asunto, en los siguientes términos: **"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo."**

<sup>6</sup> En el mismo sentido, los artículos 89 y 90 de la Ley 1437 de 2011.



259

firme el acto administrativo que concedió tal registro, y que entonces como *"fecha de su concesión"* deberá tenerse aquella en la cual se decidieron los recursos interpuestos contra el acto primigenio. De esta forma el término de vigencia de diez (10) años del registro marcario de que trata el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 empezará a contarse desde esta última fecha.

La anterior apreciación es razonable, en consideración a que solo cuando se encuentra en firme el acto que concede la marca es que su titular puede ejercer el derecho principal que su registro le confiere, esto es, su uso exclusivo y excluyente, pues antes de dicha firmeza tan solo tiene una expectativa de adquirir tal derecho. Precisamente el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 dispone que *"[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente"*.

A lo anterior debe agregarse que si se admitiera que la *vigencia del registro marcario* establecido por la normativa se debe iniciar a contar desde la fecha del acto que lo concede, pese a que contra éste se interpusieron los recursos administrativos procedentes, aquella terminaría siendo reducida ostensiblemente, debido al tiempo que debe tomarse la oficina nacional competente para decidir tales recursos, que en muchas oportunidades no es menor.

Esta solución que se adopta de la mano de la legislación interna no implica una exigencia ni un requisito adicional que afecte la norma comunitaria ni que restrinja los aspectos esenciales regulados en ella. En efecto, antes que implicar una menor protección a los derechos en ella consagrados, constituye una mayor garantía para el titular del registro marcario, de cara al adecuado ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, frente al concepto en sentido contrario a lo aquí expresado emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe precisar la Sala que éste solo expresa la opinión que sobre la materia tiene esta entidad y como tal no es vinculante.

4.3. En este orden, teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas, debe verificar la Sala si en este asunto fue oportuna o no



la presentación de la solicitud de renovación del registro marcario. Al respecto se observa lo siguiente:

En el expediente obra copia de la Resolución número 20567 de 17 de noviembre de 1995<sup>7</sup> proferida dentro del expediente administrativo número 92 354344 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la firma Aktiebolaget Astra y se concedió el registro de la marca PRICANEST (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup>, en favor de la sociedad Ropsohn Laboratorios Ltda.<sup>8</sup>

El opositor en dicho procedimiento administrativo interpuso recursos de reposición y de apelación contra la citada resolución, los cuales fueron resueltos, respectivamente, a través de las Resoluciones números 23313 de 31 de octubre de 1996 y 2939 de 25 de agosto de 1998, proferidas, en su orden, por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, actos en los cuales se confirmó la decisión impugnada<sup>9</sup>.

Es decir, que el acto primigenio quedó en firme —en los términos del artículo 62 del C.C.A.— el 25 de agosto de 1998, cuando se resolvió el recurso de apelación interpuesto en su contra. Esta fecha, de conformidad con lo anteriormente explicado, es la que se entiende como la *fecha de concesión del registro de la marca*, de modo tal que la duración o vigencia de éste se extendía por diez (10) años, esto es, hasta el 25 de agosto de 2008, conforme al artículo 152 de la Decisión 486.

Ahora bien, en cuanto a la renovación del registro marcario, el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que *"[e]l titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro"*. Y agrega que *"[n]o obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses,*

<sup>7</sup> Folios 11 y 12 del expediente.

<sup>8</sup> El registro marcario fue cedido posteriormente a la sociedad Ropsohn Therapeutics Ltda., conforme aparece en el documento visto a folio 48 del cuaderno de antecedentes administrativos.

<sup>9</sup> Copia de estos actos obra en el expediente a folios 9 y 10 y 14 a 16.



260

**contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación". (Resalta la Sala)**

Siguiendo lo establecido en esta disposición, en el presente asunto para considerar oportuna la solicitud de renovación del registro de la marca PRICANEST su titular debería haberla formulado hasta el **25 de febrero de 2009**. Al revisar el expediente se tiene que tal solicitud fue elevada por la sociedad aquí demandante el día **22 de agosto de 2008<sup>10</sup>**, es decir, dentro de la oportunidad prevista en la normativa comunitaria.

**4.4.** En el anterior contexto, encuentra la Sala que los actos acusados que negaron la solicitud de renovación del registro de la marca PRICANEST en la clase 5ª internacional desconocen lo dispuesto en la normativa andina antes examinada, en concordancia con la normativa interna contenida en el artículo 62 del C.C.A.

#### **5.- Conclusión.**

El examen anterior conduce a la Sala a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, tal y como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia. Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional en favor de la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., en los términos previstos en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

De otro lado, examinada la conducta de la parte vencida en el proceso, estima la Sala que no hay lugar a condena en costas, conforme lo señala el artículo 171 del C.C.A.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



Rad. Núm.: 11001 0324 000 2911 08282 00  
Actor: Ropsohn Therapeutica Ltda.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio  
Nulidad y restablecimiento del derecho

**FALLA:**

**PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD** de las Resoluciones números 39402 de 17 de octubre de 2008, 36285 de 15 de julio de 2010 y 11908 de 28 de febrero de 2011, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó a la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. la solicitud de renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional.

**SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA** a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda la renovación del registro de la marca nominativa PRICANEST en la clase 5ª internacional en favor de la sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., en los términos previstos en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina

**TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS**, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

  
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS  
Consejero de Estado  
Presidente

  
MARIKELEZABETH GARCÍA GONZÁLEZ  
Consejero de Estado

  
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO  
Consejero de Estado (E)