

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogotá D.C.,

Radicación núm.: 11001 0324 000 2011 00353 00

Actor: **BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY**

Se decide el recurso de reposición oportunamente interpuesto por la apoderada de la parte actora contra el auto proferido el 2 de diciembre de 2011, mediante el cual se inadmitió la demanda de la referencia.

El apoderado de la sociedad demandante fundamenta el recurso en los siguientes argumentos:

1.- Las normas de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no son aplicables por analogía a la acción de nulidad relativa, dado que el artículo 172 de la decisión 486 establece el régimen de nulidad de marcas en su totalidad, es decir, legitimación, término de prescripción, causales y efectos. Así, al tratarse de una norma especial, es de aplicación preferente y excluyente frente al artículo 85 del C.C.A.

Sostuvo que la interpretación analógica solo era procedente en casos de vacíos o deficiencias normativas, cuestión ésta que no acontece en el presente asunto, pues, reiteró, se trata de una acción que cuenta con un régimen especial, claro y completamente descrito en el artículo 172 citado.

2.- Adujo que la acción de nulidad relativa es de una naturaleza diferente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Para explicar la anterior afirmación transcribió el contenido de los artículos 172 de la Decisión 486 y

85 del C.C.A., y además ilustró la citada diferencia con el siguiente cuadro comparativo:

	Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Artículo 85 Código Contencioso Administrativo	Acción de nulidad relativa Artículo 172 Decisión 486
Objeto de la acción	<i>Protección de un "derecho amparado en una norma jurídica".</i>	<i>Protección de intereses tanto particulares como generales, que involucra el acto de registro de una marca.</i>
Legitimación	<i>Sólo puede ser interpuesta por quien se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica.</i>	<i>Puede ser interpuesta por cualquier persona.</i>
Caducidad	<i>Cuatro (4) meses a partir de la notificación del acto demandado.</i>	<i>Cinco (5) años a partir de la concesión del registro.</i>

Aseguró que se incurría en un claro error al afirmar que a la acción de nulidad relativa le eran aplicables las reglas de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, "*dado el claro interés particular que envuelve la acción*", pues la doctrina y la jurisprudencia han establecido que los actos administrativos que conceden registros de marcas tienen un sistema autónomo y *sui generis* frente a las normas del derecho administrativo general, dado que involucran el interés particular de quien se hace titular del derecho, el interés de quien alegue ostentar un derecho para impedir el registro, y también el interés general que envuelve la apropiación exclusiva de una marca y el uso que se puede dar a la misma en el mercado.

A continuación, transcribió el artículo 596 del Código de Comercio¹ que fue subrogado por el artículo 172 de la Decisión 486 arguyendo que la acción de nulidad relativa sólo podía ser entendida como una acción pública que podía ser interpuesta por cualquier persona, con un término especial de

¹ "**ARTÍCULO 596.** El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado."

caducidad de cinco años para los casos en donde la acción pública de nulidad se base en la infracción de las normas del artículo 586 del Código de Comercio, que establecía las causales de irregistrabilidad de marcas por violación de derechos de terceros.

Concluyó entonces en que la acción de nulidad relativa era una especie de la acción pública de nulidad establecida expresamente por el legislador contra actos de registro de marcas, ajena a la aplicación del régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.- Aseguró que la posición asumida en el proveído impugnado contradecía lo establecido en tratados internacionales ratificados por Colombia. Para el efecto trajo a colación el Acuerdo suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, incorporado al ordenamiento interno mediante Ley 140 del 15 de diciembre de 1994, en el que el Anexo 1C trata sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido con la sigla ADPIC o Acuerdo ADPIC.

Trajo a colación el artículo 15 según el cual: "**Materia objeto de protección:** ...5. Los miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio".

En tal escenario, para el recurrente exigir la interposición previa de una oposición y los recursos de la vía gubernativa para aceptar la procedibilidad de la acción de nulidad contra un registro marcario, se traduciría en la desaparición de la acción de nulidad como medida procesal independiente para la protección de los derechos, supeditándola en todos los casos a la

existencia previa del procedimiento administrativo de oposición, poniendo también en tela de juicio la observancia del tratado internacional citado.

4.- Por último, señaló que lo sostenido por el Despacho en el auto que se recurre no corresponde a la posición que ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a partir de la cual se ha determinado lo siguiente:

"- Que la acción de nulidad relativa de registros de marca es diferente de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

- Expresamente ha manifestado que la acción de nulidad relativa no le es aplicable el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento de la vía gubernativa." (folio 70 de este Cuaderno).

Acto seguido, transcribió la sentencia del 10 de abril de 2008 proferida dentro del expediente número 2004-00020:

Es de resaltar que la parte demandante no participó como opositora durante el trámite administrativo que culminó con el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) razón por la cual tanto el tercero interesado en este proceso como la parte demandada propusieron la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues a su juicio era obligación de la actora oponerse al citado registro e interponer los recursos procedentes contra el acto administrativo cuya nulidad se pretende, lo cual no hizo.

Sin embargo dicha excepción no está llamada a prosperar, habida cuenta que esta Corporación desde tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administrativos que conceden el registro marcario, pues se trata de un acto "sui generis" que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados pronunciamientos:

"En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca diseño tres coronas y la palabra sport, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa."²

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 1996, proferida en el expediente N°2360. M.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

En el mismo sentido dijo la Sala:

"En materia de propiedad industrial el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa previa a la decisión, sino un acto sui generis, de contenido dual, pues, por un lado, confiere al particular solicitante de la marca el derecho al uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla. De ahí que en lo tocante a la acción y término para su ejercicio, frente a dicho acto, el legislador (artículo 596 del C. de Co.) haya dejado en cabeza de "cualquier persona" la titularidad de la acción, incluida la afectada con la decisión, haya intervenido o no en la vía gubernativa; y haya establecido un término especial de caducidad de 5 años, independientemente de si, como consecuencia de la nulidad del acto, hubo o no restablecimiento automático de un derecho."³

Y en oportunidad más reciente señaló:

"Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa."⁴

En el caso examinado, el acto administrativo cuya nulidad se depreca es de aquellos que concede el registro de una marca (GOLD GREEN OIL) lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, haya o no participado durante la actuación administrativa. **Por lo tanto, el argumento de la autoridad demandada y del tercero interesado según el cual, la sociedad demandante debió participar en calidad de opositora durante el trámite de registro, carece de fundamento jurídico y en consecuencia, se repite, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa no prospera.** (Folios 71 y 72 ibídem).

Agregó que esa posición se mantenía incólume hasta la fecha, y para demostrar ello citó y transcribió un aparte del auto proferido el 1º de julio de 2009, así:

"Como quiera que el acto administrativo QUE CONCEDE UN REGISTRO MARCARIO solo es pasible de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad,

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de septiembre de 2000, proferida en el expediente N°5955. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de junio de 2004, proferida en el expediente N°06484. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY

respecto de esta acción no se exige el presupuesto de procedibilidad de agotamiento de la vía gubernativa". (folio 72 ibídem).

Para resolver, **SE CONSIDERA:**

Estima el Despacho que son tres los cargos que propone la actora en su escrito de reposición con el fin de que se revoque el auto que inadmitió la demanda de la referencia: el primero, relacionado con la especialidad o el carácter sui generis de la acción de nulidad relativa, según el cual, se trata de una especie de acción pública de nulidad; el segundo, el relacionado con la aplicación del Acuerdo ADPIC; y el tercero relacionado con la posición de la Sección frente al tema.

Carácter Especial de la Acción de Nulidad Relativa

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la **nulidad relativa** de un registro de marca **cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136** o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

(...)" (Negritas fuera de texto).

Así, tal y como se explicó en el auto de inadmisión, la sociedad BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y adujo además

que el registro cuestionado se había obtenido de mala fe, es decir, propuso ante esta Jurisdicción la acción de nulidad relativa; luego, se sometió al régimen que regula tal instrumento procesal de impugnación judicial.

Bajo tal premisa, pasará ahora el Despacho a describir la naturaleza de tal acción, de acuerdo a lo que se ha venido sosteniendo por la Corporación:

La acción de nulidad relativa, tal como lo reconoce el memorialista, tiene una naturaleza *sui generis*, pero entendida ésta como que a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, en la medida en que éste se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica, solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, y consecuentemente solicita el restablecimiento de los mismos.

En tal escenario, las pretensiones por si mismas, el contenido de la demanda y la calidad de las partes, dan lugar a interpretar, como le es dado al juez contencioso, si la acción corresponde a una de nulidad ya sea absoluta o relativa, en cuanto se controvierta el acto administrativo por medio del cual se **concede** el registro de una marca, o si es de nulidad y restablecimiento del derecho cuando le es **negado** tal registro, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección⁵.

En el caso que se examina, el Despacho procedió a interpretar la acción ejercitada como una de las previstas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que, el demandante consideró que la **concesión** del registro de la marca CUMARIN (nominativa) a favor del señor Libardo Vergara Celis quien la cedió a la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S., era confundible con la marca COUMADIN de su propiedad.

⁵ 2009-00042

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY

En el asunto objeto de análisis, las pretensiones de la actora envuelven un claro interés particular, representado en el hecho de que se desconocerían derechos adquiridos con el registro de su marca, pretendiendo así proteger su derecho subjetivo, esto es, el de que los consumidores no adquieran un producto con la marca CUMARIN con la creencia de que se trata del suyo, es decir, COUMADIN, todo lo cual redundaría en perjuicios de índole económico. Así la expuso la sociedad demandante en su escrito:

"Demostrado que el señor Vergara, así como los administradores de Grupo Lepetit S.A.S. no podían desconocer la existencia de la marca COUMADIN y del producto que identifica con principio activo wartafina sódica, existe prueba suficiente de que la sociedad Grupo Lepetit S.A.S. obtuvo el registro acá demandado con el propósito evidente de obtener un provecho indebido de la reputación de la marca COUMADIN en el sector médico y farmacéutico, o de beneficiarse de una desviación desleal de la clientela del producto identificado con la marca COUMADIN, haciéndola incurrir en confusión.

Es claro que Grupo Lepetit S.A.S. pretendió revestir de aparente legalidad actos tendientes a explotar comercialmente, para su propio beneficio, los resultados del esfuerzo comercial que mi representada ha invertido en la comercialización y explotación de su marca COUMADIN, lo que a toda luz es reprochable, más aún bajo el principio de buena fe que debe observar la conducta de todo comerciante frente a los demás partícipes del mercado, especialmente en este asunto, que refiere a productos que involucran la salud humana.

2.3. en consecuencia, el signo CUMARIN se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el párrafo segundo del artículo 172 de la decisión 486, por cuanto se demostrará en el proceso que se registro fue solicitado contrario a los principios de buena fe comercial y lealtad en el comercio, para generar confusión en el mercado, un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca COUMADIN, así como una indebida desviación de la clientela". (Folio 53 y 54)

En tal escenario, la especialidad de esta acción está dada, además de lo explicado anteriormente, por el término de caducidad previsto en la norma comunitaria que es de cinco (5) años, pero en los demás aspectos le serán aplicables las normas que sobre el particular estatuya el ordenamiento jurídico interno tal y como lo dispone el artículo 276 de la citada Decisión:

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

Es por ello, que en consideración al evidente interés particular que para el caso concreto comporta la acción de nulidad relativa impetrada, le son aplicables los preceptos que se exigen para la instauración de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

La anterior ha sido una posición uniforme de esta Sección, cuando a través de diferentes providencias ha decretado la perención de procesos adelantados en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172; o el desistimiento, cuando se dan los presupuestos para que en uno y otro caso proceda. Así por ejemplo, en el proceso identificado con el número 2002-00320 cuyo demandante era la sociedad Kraff Food Holdings, Inc, mediante auto del 18 de diciembre de 2007, este Despacho decretó su perención, habida cuenta de que se trataba de una acción de nulidad relativa, cuyos efectos procesales eran asimilables a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En providencia del 22 de abril de 2010, esta vez resuelta por la Sala, también se decretó la perención del proceso número 2003-00066, teniendo en cuenta las mismas consideraciones. Mediante auto del 28 de abril de 2011 la Sección Primera decretó el desistimiento tácito de una acción de nulidad relativa en el proceso número 2010-00085, trayendo para esos efectos los argumentos esbozados en el proveído que nos ocupa.

Bajo las anteriores premisas, debe quedar clara cuál ha sido la posición de la Corporación cuando se trata de mirar el carácter especial o *sui generis* de la acción de nulidad relativa, posición que como se dijo ha sido uniforme a través de varios años.

Debe aclarar este Despacho que en momento alguno se controvirtió el que la acción de nulidad relativa pudiese ser incoada por cualquier persona,

pues la norma es clara en determinar que no se exige legitimación especial para ese fin.

Tratado ADPIC

Arguye el actor que el auto inadmisorio contravenía lo dispuesto en el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio - Anexo 1C".

Frente a lo expuesto debe aclararse que revisado el contenido de dicho acuerdo, se desprende que el artículo 15 que cita en su escrito no es más que la directriz que debe aplicar la Entidad Administrativa encargada de realizar los registros correspondientes a los derechos de propiedad industrial, y que tal lineamiento viene cumpliéndose en nuestro ordenamiento de conformidad con lo que estatuye la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y las Circulares que sobre tales aspectos procedimentales ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio. El artículo 15 de la Sección 2 Parte II del Acuerdo es del siguiente tenor, el cual, ordena la publicación de la marca de fábrica o de comercio antes de su registro, ofreciendo una oportunidad razonable para pedir su anulación o la oposición al registro de la misma:

"SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los

Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio."

Así, cuando los artículos 144 a 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina hablan del trámite de registro de las marcas, acogen de manera clara lo expuesto en el Acuerdo, toda vez que le dispone la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de manera previa a decidir sobre su concesión, y ordena que permanezca allí durante treinta (30) días en los que quien considere pertinente podrá presentar su oposición; es más, se cuenta con un plazo adicional de otros treinta (30) días para que el interesado presente las pruebas concernientes a su oposición:

"Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY

Artículo 145.- *Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.*

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."

Ahora bien, si de lo que se trata es de garantizar que quien pretenda la anulación de un registro cuente con una oportunidad razonable para hacerlo, esto es, que se le ofrezca un término razonable para acudir a la jurisdicción, es aún más clara la garantía que se ofrece a los Administrados, pues el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya transcrito, es claro al establecer un término de caducidad especial para las acciones impetradas en ejercicio de la acción de nulidad relativa de cinco (5) años, luego es evidente el acatamiento del Acuerdo de parte del sistema normativo comunitario al cual se remite el ordenamiento jurídico interno en estos aspectos.

De otra parte, es necesario aludir a que no sólo el artículo 15 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ordena el establecimiento de este tipo de procedimientos orientados a asegurar la observancia de este tipo de derechos, el artículo 41 y siguientes demuestran la intención de que ello sea materializado, y por supuesto la norma comunitaria ya ha acogido tales directrices. Los citados artículos son del siguiente tenor:

"PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.
5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: **BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY**

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos⁶ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes."

En tal escenario, no encuentra asidero el despacho al argumento esgrimido por el apoderado de la actora cuando afirma que se desconoció el mencionado acuerdo, pues como ya se explicó, contrario a ello, el ordenamiento y la posición jurisprudencial vista en el auto inadmisorio lo que hacen es acatarlo.

Consideraciones Finales

En lo que hace a las providencias proferidas por esta Sección, las que para el demandante pueden ser aplicables, y por virtud de las cuales debe revocarse el auto objeto del recurso de reposición, debe este Despacho precisar lo siguiente: si bien existe el antecedente expuesto en su escrito, esto es, la sentencia proferida dentro del proceso número 2004-00020 el 10 de abril de 2008, también lo es que existen pronunciamientos que han admitido la exigencia de agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad para incoar la acción de nulidad relativa. Así, dentro del expediente identificado con el número 2003-00021 con ponencia del Consejero de Estado Dr. Gabriel Mendoza Martelo, en el que se resolvió un recurso ordinario de súplica contra un auto que había decretado la perención de ese proceso, contrario a lo que señaló el memorialista, allí se admite el decreto de la perención en las acciones de nulidad relativa, habida cuenta de que decidió confirmarlo. El proveído es del siguiente tenor:

⁶ A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY

"Sea lo primero advertir que para efectos del envío de la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no es necesario que medie auto que fije la suma que deba sufragar la parte actora para tal efecto, pues no hay norma que así lo ordene. Ahora, en cuanto a la no procedencia de la figura de la perención frente a las acciones de nulidad conforme lo señala el artículo 148, inciso 4°, del C.C.A., estima la Sala que dicha disposición no es aplicable en materia marcaría dado que la misma se regula por el artículo 172 de la Decisión 486 de 1° de diciembre de 2000, amén de que la acción de nulidad de registros marcarios es sui generis, cuando se trata, como en este caso, de las causales de irregistrabilidad relativas (artículo 136 de la Decisión 486), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular. En este orden de ideas, y como quiera que en el sub lite, el impulso del proceso le correspondía a la demandante, y consistía en suministrar las expensas necesarias para que copia del expediente pudiera remitirse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que este organismo hiciera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda; al haber permanecido el expediente en la Secretaría de la Sección Primera, por más de seis meses, a partir del día 25 de enero de 2004, fecha en que bajó el expediente a la Secretaría dando cumplimiento al auto de 4 de junio del mismo año, que ordenó la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, proveído que fue notificado el 10 de junio de 2004, además de los requerimientos verbales de la Secretaría de la Sección para tal efecto, y de la información que sobre el proceso existe en el Software de la Corporación, que está disponible al público en la Secretaría y puede ser consultada por internet, forzoso es concluir que se configuran los supuestos fácticos consagrados en el artículo 148 del C.C.A."

Es pertinente traer a colación varios proveídos en los que se ha adoptado tal posición, inadmitiendo las demandas, que como la de la referencia, se interpusieron en ejercicio de la acción de nulidad relativa y no se demostró el agotamiento de la vía gubernativa: Autos del 18 de mayo de 2011 mediante el cual se inamiditó la demanda y del 2 de diciembre de 2011 en el que se rechazó por no haberse corregido, dentro del proceso número: 2011-00073, Actor: Impobe S.A.; Auto del 2 de diciembre de 2011 inadmitiendo la demanda y del 26 de marzo de 2012, rechazándola, proceso número: 2011-00076, Actor: Impobe S.A.

Las anteriores consideraciones llevan al Despacho a concluir que no hay razones de mérito para revocar el auto recurrido, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Ref. Núm. 11001 0324 000 2011 00353 00
Actor: BRYSTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

NO REPONER el auto proferido el 16 de mayo de 2011,
mediante el cual se inadmitió la demanda de la referencia.

Notifíquese y cúmplase.

Marcos Antonio Velilla M
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)
Consejero de Estado