



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00255-00

Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – MARCA FIGURATIVA – COSA JUZGADA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad presentó la sociedad **PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-**, por medio de apoderado judicial, contra las Resoluciones 34748 de 10 de julio de 2009, 2589 de 5 de febrero de 2007 y 28973 de 2 de noviembre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El apoderado judicial de la sociedad **PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-**, mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2006 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución 34748 de 10 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial [...], mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 2589 de febrero 5 de 2007.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 2589 de febrero 5 de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio [...], mediante el cual [se] resolvió el recurso de reposición interpuesto por la aquí accionante, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 28973 de noviembre 2 de 2.005.

2.3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 28973 de noviembre 2 de 2.005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio [...], mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por mi representada y consecuentemente, concedió un registro de marca figurativo para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.

2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la cancelación del certificado de registro 384.291, en cabeza del tercero interesado [...]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-**, es titular de la marca figurativa con certificado 319736, así como de las marcas mixtas con certificados 225416 y 317290, registradas para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la sociedad Societé Des Produits Nestlé S.A., solicitó el registro de una marca figurativa para distinguir productos comprendidos en la clase internacional antes referida, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y frente a la cual las sociedades Procaps S.A. y Colombina S.A. formularon oposición, argumentando que el signo pretendido es una reproducción de los signos figurativos solicitados con anterioridad por la primera de ellas y, adicionalmente, aseguraron que tal signo consiste en la forma común de los productos de la clase 30 Internacional, por lo que su concesión atentaría contra los intereses de los empresarios y la libre competencia.

Afirmó que mediante la Resolución 28973 de 2 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones en comento y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado, decisión que fue impugnada por las opositoras a través de los recursos de reposición y, en subsidio de apelación.

Sostuvo que tales recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones 2589 de 5 de febrero de 2005 y 34748 de 10 de julio de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora manifestó que con las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio infringió los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la marca cuyo registro fue concedido “[...] *no cuenta con elementos adicionales diferentes a la forma usual que le otorguen un carácter distintivo, por lo que no hay más remedio que concluir que en este sentido hubo una errónea interpretación* [del artículo 135, literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000]”¹.

Sostuvo que “*se aprecia una ostensible contradicción al interior del acto administrativo [...] pues al tiempo que admite que la figura solicitada por Nestlé S.A. es una de las genéricas en los productos de dulce de la clase treinta, le está permitiendo a [dicha sociedad] apropiarse precisamente de dicha forma genérica*”².

En relación con el presunto desconocimiento del artículo 136, literal a) *ibídem*, afirmó que el signo figurativo solicitado y la marca de la misma naturaleza previamente registrada a nombre de la sociedad demandante, son similarmente confundibles, en tanto que “[...] *ambas evocan exactamente el*

¹ Folio 63.

² *Ibídem*.

mismo concepto, y es ésta la característica predominante a la hora de examinar la confundibilidad entre signos figurativos”³.

Adujo que, aunque “la marca Procaps Cápsula Líquida es mixta, el elemento gráfico es el preponderante, y en este caso, tales elementos son prácticamente idénticos entre sí”, circunstancia que, en su criterio, impide la coexistencia pacífica de las marcas en mercados similares.

En tal sentido, destacó que si bien es cierto que bajo el signo solicitado se pretenden amparar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, también lo es que tanto aquellos como los identificados con las marcas previamente registradas en las clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten similares canales de distribución.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual manifestó que el signo solicitado para el registro no es la única forma usada para el diseño y publicidad de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que *“puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores”⁴.*

Sostuvo que el signo figurativo pretendido no genera confusión o riesgo de asociación al consumidor para elegir los productos en el mercado, resaltando que, en todo caso, la concesión del registro marcario solicitado *“no otorga*

³ Folio 68.

⁴ Folio 137.

derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada”⁵.

Así las cosas, adujo que los actos administrativos acusados no son nulos, toda vez que se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre la materia y no contravienen la normativa andina.

II.2. INTERVENCIÓN DE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. La sociedad que funge como tercera interesada en las resultas del proceso, por intermedio de apoderado judicial, adujo que contrario a lo precisado en la demanda, el signo solicitado es distintivo en tanto cumple con la función de identificar productos en el mercado y un determinado origen empresarial.

En tal sentido, afirmó que el signo figurativo cuyo registro fue concedido a través de los actos acusados, está integrada por elementos que en conjunto permitirían al consumidor individualizar e identificar los productos.

Expuso que la figura que se pretende registrar como marca, no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente por Nestlé, lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía altamente distintiva, percibida como única y original.

Así mismo, sostuvo que la marca figurativa no responde a la forma usual de ninguno de los productos comprendidos en la clase 30 internacional, y especialmente no tiene relación a los dulces y confites, es decir, en su

⁵ *Ibídem.*

criterio, la relación del con dichos productos no es de carácter esencial, unívoca o clara para el consumidor, por consiguiente, es distintiva y permite a este último diferenciar su origen empresarial respecto de los productos amparados por las marcas registradas previamente.

Agregó que, la forma de los productos de la clase 30 internacional, en particular los dulces y confites adoptan innumerables formas en virtud de *“su facilidad de ser moldeados y por el público al que apelan, [mientras que en el caso del cacao] “su forma es irregular, toda que vez que se desprende de una semilla”*⁶.

De otro lado, expuso que entre la marca PROCAPS (mixta) y el signo figurativo solicitado, no existen semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, pues éste último contiene varios elementos que lo dotan de fuerza distintiva en relación con la marca registrada, misma que está conformada por elementos nominativos que, adujo, no pasan fácilmente desapercibidos por el público consumidor.

Indicó que, los productos amparados por una y otra marca no presentan conexidad competitiva alguna, de manera tal que el riesgo de confusión alegado en la demanda resulta inexistente.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 219-IP-2014 de fecha 31 de marzo de 2015, en la que se exponen

⁶ Folio 108.

las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[...] PRIMERO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo; y, ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva.

SEGUNDO: *El Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo presentado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza es una forma usual o necesaria de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.*

TERCERO: *Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo figurativo solicitado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y los signos opositores figurativo y mixto registrados a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia.*

CUARTO: *Para determinar la existencia de confundibilidad de los signos figurativos, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos.*

Por otro lado, al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca figurativa de la Clase 30 inscrita a favor de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, es o no es similar a las marcas figurativa y mixta previamente registradas a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia, de las Clases 5 y 44, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Al efecto, cabe indicar que basta la posibilidad de riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: *El Juez Consultante debe establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*

SEXTO: *Asimismo, el Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo solicitado a registro por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.*

SÉPTIMO: *Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.*

OCTAVO: *El Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida [...]”.*

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 26 de noviembre de 2012, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público y la sociedad que funge como tercera con interés directo en las resultas del proceso, en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

A la Sala corresponde examinar los argumentos expuestos por la sociedad **PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 34748 de 10 de julio de 2009, 2589 de 5 de febrero de 2007 y 28973 de 2 de abril de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, toda vez que por medio de ellos la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro marcario de un signo que carece de distintividad, incurriendo así en la transgresión de los artículos 134, 135, literales b) y c) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por su parte, la entidad demandada adujo que la resoluciones cuestionadas en sede judicial se ajustan a pleno derecho, dado que el signo figurativo pretendido no genera confusión o riesgo de asociación en el público consumidor al momento de elegir los productos en el mercado.

Finalmente, la sociedad que funge como tercera interesada en las resultas del proceso argumentó que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el signo solicitado no da cuenta de la forma usual que adoptan los productos de la clase 30 Internacional. Adicionalmente, aseguró que el mismo está compuesto por una serie de elementos que lo dotan de distintividad, y que entre dicho signo y las marcas opositoras no existe ningún tipo de conexión competitiva que conlleve al riesgo de confusión alegado en la demanda.

V.2.- El caso concreto

Sea lo primero resaltar que, en el caso bajo estudio, la Superintendencia de Industria y comercio, por medio de los las actos administrativos acusados, concedió el registro de una marca figurativa a favor de la sociedad Societé des Produits Nestlé S.A., para amparar con ella los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La figura pretendida a registro, es la siguiente:



Ahora bien, al entrar a resolver el fondo del asunto sometido a consideración, la Sala advierte que en una anterior oportunidad tal controversia ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Sección dentro del proceso radicado bajo el número 11001 03 24 000 2010 00239 00, iniciado en ejercicio de la acción de nulidad promovida por la sociedad Colombina S.A., en contra de las resoluciones cuya legalidad se discute.

En dicha oportunidad, la Sección Primera del Consejo de Estado, estableció:

“[...] En el presente asunto la demandante estima que la marca figurativa de Societé Des Produits Nestlé S.A. no era registrable, como quiera que consiste simplemente en la forma usual de la presentación comercial de uno de los productos de la clase 30 internacional, esto es, de los dulces y confites. En su sentir, la configuración gráfica de la marca no presenta diferencias sustanciales que la puedan distinguir de la forma usada para esos productos por casi todos los competidores en el mercado.

La Sala considera que los actos acusados que concedieron el registro de la marca figurativa demandada desconocieron lo dispuesto en la normativa comunitaria contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues se trata de un signo que carece del requisito de distintividad, esto es, de capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. En efecto, al analizar el signo figurativo cuestionado se observa que éste consiste exclusivamente en la forma usual de los dulces y confites, productos pertenecientes a la Clase 30 Internacional.

En la interpretación prejudicial se señaló con claridad que las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos, y que, en este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de

productos y no con una especie determinada. La norma comunitaria prohíbe el registro de signos como marcas cuando éstos consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases.

Y se resalta por la Sala el término “exclusivamente”, pues, de acuerdo con la Decisión 486 de 2000, es probable registrar como marca figurativa la forma usual de un producto siempre y cuando la marca no sea solamente esa forma. En ese sentido, si la marca incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad, sí es posible su registro⁷.

Al respecto concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que “Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134”.

En el presente asunto la figura que constituye el signo demandado -un óvalo de forma alargada- corresponde a la forma que de manera frecuente y ordinaria se utiliza en el mercado para la comercialización de los dulces y confites. Esta forma ovalada es comúnmente relacionada por el público consumidor como la figura usual de los dulces. Y aunque en la marca demandada se observe que la figura está ligeramente inclinada y presenta unos visos en sus contornos, considera la Sala que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado.

⁷En este mismo sentido se ha pronunciado esta Sección, entre otras, en las sentencias de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso) y 22 de enero de 2015 (Expediente núm. 2008-00342-00, Consejera ponente María Elizabeth García González).

En criterio de la Sala, la figura registrada no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener como la forma usual de los mencionados productos en el mercado.

6.5.- Conclusión

En el anterior contexto, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, como quiera que la marca figurativa acusada no era registrable por carecer del requisito de distintividad, lo cual, como antes se dijo, configura la violación de la normativa contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones números 28973 de 2 de noviembre de 2005, 2589 de 5 de febrero de 2007 y 34748 de 10 de julio de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa a favor de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el registro de la marca figurativa concedida mediante los actos acusados a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza [...].”

En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente traer colación lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-, en relación con la figura procesal de la cosa juzgada, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios".

Ahora bien, respecto de los requisitos de procedencia de la cosa juzgada, el artículo 303 del Código General del Proceso⁸, aplicable al presente asunto en virtud de la remisión expresa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-, prevé que la misma tendrá lugar en los eventos en los cuales se advierta la identidad de objeto, de causa *petendi* y de partes procesales.

⁸Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión".

En tal sentido, cabe precisar que en *sub lite*, al igual que el proceso radicado bajo el numero 11001 03 24 000 2010 00255 00 se pretende desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones 34748 de 10 de julio de 2009, 2589 de 5 de febrero de 2007 y 28973 de 2 de noviembre de 2005, actos administrativos que fueron declarados nulos en la sentencia antes referida.

En cuanto a la identidad de causa, se observa que en el libelo demandatorio, además de invocarse como infringidos los artículos 134 y 135, literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, se invoca la norma comunitaria contenida en el artículo 136, literal a) de la decisión en comento, esto es, en el presente proceso, a diferencia de aquel en el cual ya existe decisión de fondo, se alegan causales de nulidad absoluta y nulidad relativa de los actos acusados.

Sin embargo, dicha circunstancia no es óbice para que en el litigio bajo estudio se declare probada de oficio la excepción de cosa juzgada, comoquiera que los efectos *erga omnes* a que alude el referido artículo 175 del CCA, implican que ante la existencia de sentencia estimatoria de las pretensiones en el marco de un proceso en el que se demanda la nulidad de un acto administrativo, resulta improcedente abrir un nuevo debate procesal con miras a analizar cargos adicionales a los que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez contencioso administrativo.

Tal argumento, encuentra así mismo fundamento en reiteradas decisiones de esta Corporación⁹, en las cuales se ha precisado que “*la sentencia que*

⁹Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 8 de febrero de 2018. C.P: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación: 1001032400020050014201; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 25 de marzo de 2010. C.P. (E): María Claudia Rojas Lasso.

decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación”¹⁰.

En coherencia con lo anterior, y en lo atinente al requisito aludido en líneas precedentes sobre la identidad de partes, cabe resaltar que si bien es cierto, en el *sub lite* el presupuesto aludido solo se predica de la entidad demandada, también lo es que en virtud de los efectos derivados de la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo, la ausencia de identidad respecto de la parte demandante no impide que en el asunto de la referencia se declare probada la excepción de cosa juzgada.

En tal sentido, es del caso traer a colación lo establecido sobre el particular por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de marzo de 2010¹¹, cuyos apartes se citan a continuación:

«En relación con el contenido y alcance de la cosa juzgada se precisó lo siguiente en la sentencia del 22 de abril de 2004, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación (expediente 13274):

“De acuerdo con esta disposición [refiriéndose al artículo 175 del C.C.A.], si la decisión jurisdiccional es negativa, es decir si el acto demandado continúa vigente, la cosa juzgada se predica, únicamente de las causales de nulidad alegadas y del contenido del petitum que no prosperó. En consecuencia, la norma puede ser demandada por otra causa y puede prosperar la pretensión, lo que quiere decir, que en tales aspectos la sentencia es inmutable, y por tanto, debe estarse a lo resuelto en la misma.

Radicación: 25000232400020030077802; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de julio de 2015, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación:11001032400020080043100;

¹⁰ Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia de 7 de diciembre de 2017. Sección Primera Radicación: 05001233300020150225301, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

¹¹ C.P. (E): María Claudia Rojas Lasso. Radicación: 25000232400020030077802.

*Ahora bien, de conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, **para que se configure la cosa juzgada es menester que haya identidad de objeto, identidad de causa e identidad jurídica de partes.***

El objeto de la demanda es la pretensión y la causa es el fundamento del derecho que se ejerce. El último requisito, identidad jurídica de las partes no es aplicable en procesos de nulidad, por los efectos erga omnes que le otorga el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo a las sentencias que la declaran y los efectos erga omnes en cuanto a la causa petendi en las que la niegan. En otras palabras, implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial, ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico.” (Se resalta)».

Así las cosas, para la Sala es dable concluir que, en el presente proceso lo procedente es declarar la cosa juzgada, en tanto que como quedó expuesto previamente, la sentencia proferida por esta Sección el 12 de febrero de 2015, en el sentido de declarar nulas las resoluciones objeto de censura, impide emitir un nuevo pronunciamiento sobre el asunto en cuestión, dado que al encontrarse en firme dicha providencia, la decisión judicial contenida en ella se torna en definitiva, inmutable y vinculante.

En consecuencia, la Sala procederá declarar probada la excepción de cosa juzgada y, en virtud de ello se ordenará estarse a lo resuelto en el fallo antes aludido, tal y como se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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:

Primero: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo: ESTARSE a lo resuelto por esta Sala en la sentencia del **12 de febrero de 2015**, radicación **11001 03 24 000 2010 00239 00**, M.P. Guillermo Vargas Ayala, respecto de las Resoluciones 34748 de 10 de julio de 2009 proferida por Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 2589 de 5 de febrero de 2007 y 28973 de 2 de noviembre de 2005, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma entidad.

Tercero: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuarto: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GONZÁLEZ**

**Presidente
Consejero de Estado**

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

Consejera de Estado

**OSWALDO GIRALDO LOPEZ
VALDÉS**

Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO

Consejero de Estado