Consejera ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso

Sentencia: Enero 29 de 2009

Referencia: Expediente 11001-0324-000-2003-00417-01

Decisión: Deniega pretensiones

"El Tribunal en la misma interpretación prejudicial indica que serán objeto de interpretación los artículos 114, 144 y la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se generó el derecho del pago de las tasas. Además, que no se interpretarán los artículos 96 y 102 de la citada decisión, porque no son pertinentes en relación con el caso en concreto.

DECISIÓN 344

"Artículo 114. El registro de la marca caducará si el titular 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 acuerde la legislación nacional del país miembro":

"Artículo 144. Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión serán regulados por la legislación nacional de los países miembros".

"Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente decisión.

Según se lee en la Resolución 41516 de 23 de diciembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la caducidad del título de la marca "FRASER'S" concedida mediante la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994 para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 y al inciso 2° del artículo 174 de la Decisión 486, por cuanto el término de los tres meses que señala la norma, venció el 3 de mayo de 2005, sin que su titular hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título.

La parte actora argumenta que los artículos 114 y 144 de la Decisión 344 se violaron por interpretación errónea, al agregar a la tasa causada por tramitación del registro en el artículo 25 del Decreto 117 de 1994, el pago de los derechos al título, que las normas comunitarias no contemplan, pues, el aludido artículo 114 sólo previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título del registro marcario, como tampoco reguló la caducidad del mismo y el artículo 144 como la disposición transitoria primera, no fueron objeto de aplicación.

En lo atinente a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, expresó el Tribunal que con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo, es necesario diferenciar los aspectos de carácter sustancial de los de procedimientos contenidos en las normas, ya que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad.

Razón tiene el Tribunal al sostener que de conformidad con la disposición transitoria primera de la Decisión 344, "... la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor, lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento".

En relación con la obligación de pago de las tasas respectivas, y de conformidad con la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal, en el sentido de que la misma se generó en vigencia de la Decisión 344, ya que la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994, que concedió la marca "FRASER'S", quedó ejecutoriada en vigencia de dicha normativa, así como la aplicación del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, que por remisión expresa de las normas comunitarias que regulaban la caducidad del registro, la facultaban en su carácter de legislación interna para establecer las respectivas tasas.

De manera que no le asiste razón a la parte actora, al afirmar que no hubo aplicación de la disposición transitoria primera de la Decisión 344, pues tanto el Decreto 117 de 14 de enero de 1994 artículo 25, como el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000, contienen pautas en el mismo sentido; en igual forma las Decisiones 344 y 486 establecen las causales de caducidad del registro marcario y facultan a la legislación interna para fijar las correspondientes tasas.

Ahora bien, contrario a lo que afirma la parte actora, el inciso 2° del artículo 114 de la Decisión 344 sí prevé como causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro. En este sentido, el Tribunal en la interpretación prejudicial solicitada en este proceso, expresó:

"El artículo 114 de la Decisión 344 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber:

1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia.

2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del país miembro.

(...) Con relación a las tasas, el país miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc. ...

En este sentido es que el artículo 145 de la Decisión 344, dispone que "Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente decisión".

Como puede observarse, la citada norma comunitaria en armonía con lo dispuesto en los artículos 144 y 145[1] ibídem, facultaban a la legislación interna para establecer las tasas, montos, plazos y sus formas de pago, cuestión que quedó regulada en el Decreto 117 de 14 de enero de 1994, aplicable en el presente caso, y posteriormente en el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000.

Debe la Sala recordar que en sentencia de 13 de diciembre de 2005[2], esta sección, expuso:

"Por su parte, el inciso 2° del artículo 25 del Decreto 0117 de 1994 estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación de dicho decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia

---

[1] El artículo 145 de la Decisión 344, señala: "Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente decisión".

[2] Rad. 11001-03-24-000-2003-00218-01, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Cabe resaltar que esta norma fue declarada nula mediante sentencia de 12 de septiembre de 1996 (exp. 3179, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), **pero sólo en cuanto se refirió a las patentes**, por cuanto respecto de éstas la norma comunitaria había consagrado un plazo de gracia, desconocido en la norma legal que la reglamentó. Igualmente, el inciso 2° del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, vigente cuando se expidieron los actos acusados y que se invoca como sustento de los mismos, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, **para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994**, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio **dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de tal decreto.**

Lo que ha quedado reseñado permite afirmar que en materia de declaratoria de caducidad de registros marcarios existe norma especial, la regulada en las decisiones de la comunidad andina y desarrollada por la legislación interna de cada país miembro, como es el caso de los decretos mencionados ...

Es pertinente precisar que la declaración de caducidad del registro marcario corresponde a la administración en forma unilateral de pleno derecho, como consecuencia de la configuración de una condición resolutoria a la que está sujeto el registro.

"Cabe resaltar que la decisión aquí adoptada reitera otras tomadas por la Sala en asuntos análogos, como es el caso de la sentencia de 5 de mayo de 2005 (exp. 00219, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso), entre otras.

En efecto, en esa oportunidad la Sala sostuvo:

"... El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 180-IP-2004) define y señala los efectos de la caducidad de un registro marcaría, así:

"un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud "no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada". En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona".

En la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal Administrativo dentro del Proceso 109-IP-2000 se concluyó:

"Tercero: La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede se declarado de forma unilateral por parte de la administración.

"Cuarto: Será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro".

Del artículo 103 de la Decisión 313 de la comunidad andina se extrae que la caducidad por la falta de pago de las tasas impuestas en el trámite de renovación de una marca, como es el caso que aquí ocupa a la Sala, se produce de pleno derecho, como consecuencia del incumplimiento de una obligación sometida a condición resolutoria que es aquélla de la cual depende la extinción o resolución de un derecho. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad cuando no se acredite el pago de las tasas según lo establecido en el Decreto 117 de 1994.

En efecto, la Resolución 5418 de 1992 condicionó el registro a la "previa cancelación de los derechos que esta actuación causa" de modo que el no pago de las mismas dentro del término previsto propiciaba el cumplimiento de dicha condición extintiva lo que a su vez daba lugar a que, en forma unilateral, la administración, en cualquier tiempo dispusiera válidamente la cancelación del registro, como efectivamente ocurrió.

Ahora bien, la Resolución 5418 de 30 de diciembre de 1992 quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993. Por su parte, el Decreto 117 de 1994 fue publicado el 14 de enero de 1994, y a partir de su expedición se disponía de tres meses para el pago de las tasas, término que tampoco fue observado por la demandante, configurándose la caducidad del certificado de registro marcario 118.388 correspondiente a la marca FIBROLIT.

Así, la inactividad de la propia actora la puso en unas circunstancias frente a la cual la administración sólo intervino para declarar una situación objetiva que devino de la aplicación de una norma que informa la implicación o consecuencia jurídica que en actos acusados se reconoce, ya que la subsistencia del derecho como titular de la marca FIBROLIT, como ya se dijo, estaba sometida a una condición resolutoria.

Además los actos administrativos aquí acusados se basan en normas especiales que rigen el tema marcario las cuales no señalan límite temporal para la declaratoria de caducidad y no pueden ser reemplazadas por las normas generales. La caducidad por falta de pago de las tasas se produce de pleno derecho.

También, sobre el particular, en un caso similar esta Sala dijo:

"A este respecto, resulta oportuno tener en cuenta la interpretación prejudicial que pronunció el Tribunal Andino al examinar los cargos en el caso presente que en lo pertinente, señala: "...

'4.5. Nulidad y caducidad del registro

... La norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios países miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que se refiere la Decisión 313. Estas tasas -serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país.

Esto implica que en la caducidad el acto administrativo es válido, y que su extinción se debe a incumplimientos de su titular, ante lo cual la administración de una forma unilateral decide dar por terminado al acto administrativo.

La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede ser declarado de forma unilateral por parte de la administración.

"Síguese de lo expuesto que los actos acusados se ajustaron a las normas legales vigentes al tiempo de su expedición, razón por la cual la Sala no halla fundamento en las acusaciones de la demanda, habida cuenta de que el término concedido por el artículo 33 del Decreto 575 de 1992 venció el 3 de octubre de 1992, sin que el titular del registro hubiese pagado oportunamente las tasas respectivas para el retiro del título. Por consiguiente, mal puede el actor alegar en su favor su propia falta, cuando es él a quien imputable el incumplimiento de la carga procesal que dio lugar a la caducidad del registro controvertida en este proceso.

“Consta en el expediente que las tasas se pagaron el 2 de junio de 1993, o sea ocho meses después de expirado el término concedido por la norma en cuestión. Se imponía, pues, declarar la caducidad, en aplicación del artículo 33 del Decreto 0575 de 1992 y del artículo 103 de la Decisión 313.

Por consiguiente, mal puede el actor alegar en su favor su propia falta, cuando es él a quien imputable el incumplimiento de la carga procesal que dio lugar a la caducidad del registro controvertida en este proceso. Consta en el expediente que las tasas se pagaron el 2 de junio de 1993, o sea ocho meses después de expirado el término concedido por la norma en cuestión. Se imponía, pues, declarar la caducidad, en aplicación del artículo 33 del Decreto 0575 de 1992 y del artículo 103 de la Decisión 313. Tampoco se advierte violación de los artículos 43 a 48 del Código Contencioso Administrativo, ya que consta en el expediente que la notificación personal de la resolución que concedió el registro de la marca tuvo lugar el 12 de enero de 1989. De otra parte la Sala encuentra que carece de asidero la supuesta violación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dado que la propia ley comunitaria determina sus efectos en el tiempo. Como el mismo actor lo reconoce, la disposición transitoria cuarta de la Decisión 313 dispuso que sus normas regularían lo relativo al “uso, goce y obligaciones” de derechos de propiedad industrial concedidos antes del 14 de febrero de 1992, fecha de su publicación. A ello se suman los claros e inequívocos términos de la obligación que a los titulares de registros marcarios cuyos títulos estuvieren pendientes de expedición, por falta de pago de los derechos correspondientes, impuso el tantas veces citado artículo 33 del Decreto 575 de 1992, que el Gobierno Nacional expidió para desarrollar el artículo 103 de la Decisión 313”.

Visto lo anterior, a la Sala no le queda la menor duda, que en el presente caso, los actos acusados se ajustaron a las normas legales vigentes, habida cuenta de que el término concedido por el artículo 25 del Decreto 117 de 1994 venció el 3 de mayo de 1995 sin que la demandante hubiese pagado oportunamente la tasa respectiva para el retiro del título.

Consta en el expediente que la tasa tan solo se pagó el 20 de abril de 1999, es decir, aproximadamente cuatro años después de haber expirado el término otorgado por la norma en cuestión. Por consiguiente, mal puede la actora alegar en su favor su propio error, cuando es ella a quien debe imputársele el incumplimiento de la carga procesal que dio lugar a declarar la caducidad por falta de pago de los derechos correspondientes.

Aunado a la anterior, cabe mencionar que la referencia sobre el estudio de la legalidad del Decreto 117 de 1994, en cuya sentencia[3] se declaró nulo lo concerniente al tema de patentes, da plena seguridad jurídica de que no se trata de imposiciones caprichosas por parte de la administración, sino del cumplimiento del deber de exigir al interesado la obligación de pagar la tasa para recibir el título registral dentro de la oportunidad procesal consignada en la norma reglamentaria de la Decisión 344.

Tampoco tiene vocación de prosperar la demanda en lo que respecta al cargo de violación del artículo 29, inciso 1º de la Constitución Política, pues, como ya se dijo, los actos acusados no vulneraron el debido proceso, ya que la administración obró de acuerdo con lo ordenado en el marco supralegal y de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna reglamentaria.

Fuerza es, entonces, concluir que la administración fue acertada al declarar la caducidad por el no pago de las tasas correspondientes a la expedición del título de la marca nominativa “FRASER’S” para distinguir los productos comprendidos en la Clase 33 Internacional.

---

[3] Sentencia de 12 de septiembre de 1996 de la Sección Primera, exp. 3179, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Se impone, pues, denegar las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia".