



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

REF: Radicación número: 11001032400020090059900

Actora: THE STANLEY WORKS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: SOLICITUD Y REQUISITOS DEL REGISTRO MARCARIO –
FORMA Y PLAZO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
DE LAS SOLICITUDES – PROCEDIMIENTO ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la sociedad **THE STANLEY WORKS**, en contra de las Resoluciones 10501 de 27 de febrero de 2009, 25729 de 26 de mayo de 2009, 30472 de 23 de junio de 2009, 10505 de 27 de febrero de 2009, 25727 de 26 de mayo de 2009, 30473 de 23 de junio de 2009, 10510 de 26 de mayo de 2009, 25726 de 26 de mayo de 2009, 30470 de 23 de junio de 2009, 10491 de 27 de febrero de 2009, 25728 de 26 de mayo de 2009 y 30471 de 23 de junio de 2009, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta), para identificar productos comprendidos dentro de las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **THE STANLEY WORKS**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, 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 nro. 10501 de 27 de febrero de 2009, proferida por el Jefe de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta) para identificar productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*2.2- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 25729 de 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10501 de 27 de febrero de 2009.*

*2.3.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 30472 de 23 de junio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10501 de 27 de febrero de 2009.*

2.4.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 10505 de 27 de febrero de 2009, proferida por el Jefe de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta) para identificar productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 25727 de 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10505 de 27 de febrero de 2009.

2.6.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 30473 de 23 de junio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10505 de 27 de febrero de 2009.

2.7.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 10510 de 27 de febrero de 2009, proferida por el Jefe de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta) para identificar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.8.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 25726 de 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10510 de 27 de febrero de 2009.

2.9.- Declarar la nulidad de la Resolución nro.30470 de 23 de junio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10510 de 27 de febrero de 2009.

2.10.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 10491 de 27 de febrero de 2009, proferida por el Jefe de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta) para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.11.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 25728 de 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10491 de 27 de febrero de 2009.

2.12- Declarar la nulidad de la Resolución nro.30471 de 23 de junio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **THE STANLEY WORKS**, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución nro. 10491 de 27 de febrero de 2009.

2.13.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicita se ordene a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** conceder el registro de la marca **STANLEY** (mixta) en las clases 6, 8, 11 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.14.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial [...]”.

I.2. Los hechos

Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor:

Manifestó que la sociedad **THE STANLEY WORKS** presentó, el día 28 de marzo de 2008, ante la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, solicitudes de registro de la marca **STANLEY** (mixta), para las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la solicitud de registro de marca, para cada una de las clases, se efectuó sobre la siguiente etiqueta presentada en colores de fondo azul oscuro y letras amarillas:



Recordó que las anteriores solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial 592 de 20 de mayo de 2008.

Expuso que vencido el término de publicación de las solicitudes de registro de la marca **STANLEY**, no se presentaron oposiciones en contra de las mismas.

Aseguró que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 10501, 10505, 10510 y 10491 de 27 de febrero de 2009, negó las solicitudes de registro.

Afirmó que la negativa de registro de la marca en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, obedeció a que sobre la marca mixta **STANLEY**, ya se había concedido en favor de **THE STANLEY WORKS** registro de marca, esto es, mediante la Resolución 6901 de 31 de marzo de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se encontraba vigente por el término de 10 años, que vencían el 12 de junio de 2010.

Igualmente, anotó que la negativa de registro de la marca en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, obedeció a que sobre la marca mixta **STANLEY**, ya se había concedido en favor de **THE STANLEY WORKS** registro de marca, esto es, mediante la Resolución 6891 de 31 de marzo de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se encontraba vigente por el término de 10 años, que vencían el 12 de junio de 2010.

Por su parte, informó que la negativa de registro de la marca en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, obedeció a que sobre la marca mixta **STANLEY**, ya se había concedido en favor de **THE STANLEY WORKS** registro de marca, esto es, mediante la Resolución 6827 de 31 de marzo de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se encontraba vigente por el término de 10 años, que vencían el 12 de junio de 2010.

Expresó que la negativa de registro de la marca en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, obedeció a que sobre la marca mixta **STANLEY**, ya se había concedido en favor de **THE STANLEY WORKS** registro de marca, esto es, mediante la Resolución 6811 de 31 de marzo de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se encontraba vigente por el término de 10 años, que vencían el 12 de junio de 2010.

Puso de presente que la sociedad **THE STANLEY WORKS**, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la negativa de registro de la marca en razón a que la marca sobre la cual se había

registro de la marca, en razón a que la marca sobre la cual se había concedido registro previamente no era idéntica, ya que su diseño es diferente al solicitado, toda vez que el mismo tiene una combinación de colores de fondo negro y letras blancas.

Se refirió a que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones 25929, 25727, 25726 y 25728 de 26 de mayo de 2009, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la negativa del registro de la marca **STANLEY** en las clases 6, 8, 11 y 20, confirmando las decisiones y concediendo el recurso de apelación.

Aseveró que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 30472, 30470, 30473 y 30471 de 23 de junio de 2009, resolvió los recursos de apelación confirmando la negativa del registro de la marca.

Finalmente, comentó que las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo atinente a la diferencia de los colores entre los signos distintivos que se pretendían registrar (azul y amarillo), con los previamente concedidos (blanco y negro), determinaron que la solicitud de registro debía indicar de manera expresa y mediante el uso de flechas los colores o tonalidades que pretende reivindicar, razón por la cual al no estar identificado por parte del peticionario de la marca **STANLEY** el color del signo a registrar, no era posible conceder su registro, pues el mismo es idéntico al previamente concedido.

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse, en particular, el artículo 6° de la Constitución Política, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 210 de 15 de enero de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.

Señaló que se desconoció el artículo 6° de la Constitución Política, al imponer al peticionario del registro de una marca la identificación, mediante el uso de flechas, de los colores del signo distintivo, ya que dicha exigencia no se encuentra establecida en las normas aplicables al registro marcario.

Indicó que en los actos administrativos demandados no se tuvo en cuenta que el signo contenido en la solicitud de marca fue presentado en colores, con lo cual se identifica plenamente sobre cuales recae la reivindicación.

Precisó que la solicitud de registro de una marca permanece en la secretaria de la Superintendencia de Industria y Comercio a disposición de las personas que pretendan ejercer contradicción sobre la misma, momento en el cual cualquier persona puede verificar los colores sobre los cuales recae la reivindicación solicitada.

Añadió que de la Gaceta de Propiedad Industrial se publica una versión web, en la página www.sic.gov.co, en la cual se puede consultar las solicitudes en color, por lo cual no es cierto, que el hecho de que la gaceta física sea publicada en blanco y negro, sea argumento suficiente para obligar al peticionario a señalar mediante flechas las tonalidades que reivindica, so pena de que sea negado su registro.

Indicó que en el caso de las solicitudes de registro de la marca **STANLEY**, para las clases 6, 8, 11 y 20, las mismas fueron consultables en la página web de la SIC, en la que consta el signo distintivo objeto de registro, con los colores azul y amarillo.

Advirtió que la decisión de negar el registro de la marca desconoce su “[...] *propia práctica usual* [...]”, consistente en la posibilidad de que se registrara el mismo signo distintivo con diferentes combinaciones de colores, como es el caso de la marca **STANLEY** con fondo negro y letras amarillas, o con fondo amarillo y letras negras, casos en los cuales no se realizó la exigencia de señalar mediante flechas las tonalidades que se reivindicaban.

Manifestó que si la autoridad marcaria consideraba que la petición de registro tenía deficiencias, debió conceder un plazo para su subsanación y no negar de fondo el derecho.

Finalmente, planteó que los actos administrativos acusados desconocieron que los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, prevén las causales taxativas de irregistrabilidad de las marcas, sin que dentro de las mismas se encuentre que los colores de las marcas mixtas o figurativas deban ser reivindicados de manera expresa mediante una flecha, con lo cual se incurre en una violación de las normas comunitarios en materia marcaria.

II.- ACTUACIONES DE LA ENTIDAD VINCULADA AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera:

Señaló que los actos administrativos demandados fueron expedidos en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifestó que no se quebrantó el artículo 6° de la Constitución Política, al determinar que la solicitud de la marca debía indicar de manera expresa sobre qué colores recaía su reivindicación, ya que de conformidad con la normatividad andina, al solicitante le corresponde señalar de manera exacta la composición del registro marcario, lo cual incluye los colores del signo distintivo.

Advirtió que cuando los actos administrativos refieren que la reivindicación de colores debía efectuarse señalando con una flecha los que se pretenden reivindicar, lo hacen explicando una de las muchas formas que se podían usar para indicar las tonalidades de la marca a registrar, sin que se hubiese determinado que la misma era la única manera de realizar dicha indicación.

Mencionó que no es posible avalar la alegación del actor consistente en que debía aplicarse lo resuelto en anteriores solicitudes de registro marcario, ya que en cada caso debe analizarse el cumplimiento de los requisitos para cada clase internacional, como lo ha señalado la jurisprudencia andina.

Consideró que al no señalarse de manera expresa los colores sobre los que recaía la reivindicación, es claro que la solicitud carecía de objeto, pues la misma recaía sobre una marca que ya se había registrado por el mismo solicitante.

Finalmente, aseveró que contrario a lo afirmado por la parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio dio correcta aplicación a las normas vigentes en materia marcaria, razón por la cual los actos acusados se ajustan plenamente a derecho.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 07-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2016, 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, cuyas conclusiones son las siguientes:

“[...] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que deben estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: *En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar (signos denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), se debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente.*

La oficina de registro marcario debe publicar de manera exacta, íntegra y fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con la solicitud del peticionario, si se reivindican colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante. De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente tenga previsto para el efecto.

*La corte consultante debe determinar si el signo mixto **STANLEY** se solicitó para registro con reivindicación de colores de una manera adecuada, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia.*

CUARTO: *Dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, la oficina de registro marcario debe realizar un análisis formal de ésta. Es decir, debe determinar si la solicitud cumplió con todos los requisitos plasmados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486*

Si la oficina de registro marcario encuentra que no se cumplen los requisitos formales mencionados, siempre y cuando no sean de aquellos contenidos en el artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá notificar al solicitante para que subsane su petición dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación, so pena de que la solicitud se declare abandonada y pierda su prelación.

Si la oficina de registro marcario encuentra un documento en donde se reproduzca el signo con colores y no se reivindican expresamente estos, la administración no puede asumir simplemente que el signo es a blanco y negro. Este evento es el típico caso en el cual la oficina competente debe pedir la regularización, cuidando precisamente la información cierta y fidedigna que se va a dar al público mediante la publicación. En efecto, la oficina de registro marcario, en estos casos, debe notificarle al solicitante que debe subsanar su petición de conformidad con el artículo 144, indicándole que debe determinar claramente si está o no reivindicando colores de conformidad con lo expresado en el literal C de la presente providencia.

*La corte consultante debe determinar si el anterior procedimiento se llevó a cabo para la solicitud del signo mixto **STANLEY**, para así decidir el caso particular de conformidad con todo lo que se expresó en la presente providencia. [...]”.*

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 11 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad y la demandada, los de defensa. La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Los actos administrativos acusados

Los actos administrativos acusados son las Resoluciones 10501 de 27 de febrero de 2009, 25729 de 26 de mayo de 2009, 20479 de 23 de junio de

febrero de 2009, 25729 de 26 de mayo de 2009, 30472 de 23 de junio de 2009, 10505 de 27 de febrero de 2009, 25727 de 26 de mayo de 2009, 30473 de 23 de junio de 2009, 10510 de 26 de mayo de 2009, 25726 de 26 de mayo de 2009, 30470 de 23 de junio de 2009, 10491 de 27 de febrero de 2009, 25728 de 26 de mayo de 2009 y 30471 de 23 de junio de 2009, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY** (mixta), para identificar productos comprendidos dentro de las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

V.2- La normativa aplicable

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

[...] Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; [...].”

[...] Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]
b) carezcan de distintividad;

[...]

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica c[...].”

[...] Artículo 138

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; [...].”

[...] Artículo 139

“El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

[...]

e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; [...].”

[...] 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

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 [...]”.

V.3. El caso concreto

Mediante los actos acusados la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó el registro de la marca **STANLEY (mixta)**, para las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por ser idéntica a una marca previamente registrada por el mismo solicitante.

Por su parte, la sociedad **THE STANLEY WORKS** sostuvo que las decisiones de la entidad demandada se expidieron desconociendo la normativa andina sobre concesión de registros marcarios, toda vez que la Decisión 486 de 2000 no establece como obligación que la reivindicación de colores que se pretenda amparar con un registro se deba realizar mediante flechas y que, por el contrario, basta con que el signo a registrar se presente en color para que se entienda cumplido el requisito.

En el mismo sentido argumentó la demandante que al ser titular de la marca con la que se consideró que existía identidad, la Superintendencia de Industria y Comercio tenía el deber de revisar que se trataba de signos que se distinguían por el color.

Finalmente, señaló que si la entidad demandada consideraba que la solicitud de registro marcario incumplía con un requisito formal, como es el de no identificar los colores que se reivindicaban, así lo debió advertir al solicitante para que, dentro del término legal, procediera a su subsanación y no hacer un estudio de fondo negando la solicitud de registro, tal y como erróneamente ocurrió en el *sub lite*.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros enunciados en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, la Sala se referirá a: (i) los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca; (ii) los requisitos de la solicitud de registro marcario respecto de la reivindicación de colores; (iii) la ausencia de requisitos formales de la solicitud de registro marcario y el procedimiento de subsanación ante la autoridad marcaria; y (iv) las solicitudes de registro marcario objeto de estudio.

(i) Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido con fundamento en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que para el registro de una marca se debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, así lo precisó en la interpretación prejudicial 07-IP-2016, emitida para el presente caso, en la cual señaló:

*“[...] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: **distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.***

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en

para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos". (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: "DIADICON").

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

•**La distintividad.**

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

•**La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad [...]” (Negritas fuera de texto).

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sección Primera, entre otras, en la sentencia de 21 de enero de 2016, en la que se consideró lo siguiente:

“[...] De tiempo atrás esta Sección ha señalado que las disposiciones andinas aplicables para el registro de signos como marcas exigen que aquellos puedan ser registrados cuando reúnan las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vean incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]” (Negritas fuera de texto).

Ahora bien, además de los requisitos anteriormente señalados, para proceder al registro de una marca, la autoridad nacional debe verificar que la misma no se encuentre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni que con su concesión se cause una afectación a terceros, como lo dispone el artículo 136 *ibídem*.

En consecuencia, la autoridad nacional competente solo puede negar el registro de una marca cuando determine que la misma no es susceptible de representación gráfica, o no puede ser captada por los sentidos, o no permite al consumidor elegir el producto o servicio a adquirir, diferenciándolo de otros similares, o se encuentra en alguna de las situaciones de irregistrabilidad o afectación a terceros establecidas por los artículos 135 y 136 *ejusdem*.

(ii) **Los requisitos que debe contener la solicitud de registro marcario para la reivindicación de colores**

El literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de que una marca se constituya a partir de colores, para lo cual se debe cumplir con el requisito de que los mismos se encuentren delimitados por una forma, o una combinación de colores; al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso, expuso lo siguiente:

“[...] El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre este tema el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera:

“La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: **“(...) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.** Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma” (Interpretación Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132-IP-2012) [...] (Negritas fuera de texto).

Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones antes explicadas, esto es, las relacionadas con posibilidad de que se solicite la reivindicación de colores a través de un registro marcario, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en torno a la manera como se debe realizar tal solicitud, como se observa a continuación:

“[...] La demandante argumentó que no existe ninguna norma que prevea que los solicitantes de marcas mixtas o figurativas con reivindicación de colores, tengan la obligación de indicar “en el signo, mediante una flecha, el nombre del color o la

tonalidad que se puede reivindicar". La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sostuvo que la Entidad no puede, de ninguna forma, adivinar cuál es el objeto de la solicitud. Por lo tanto, se debe señalar de manera expresa y exacta la composición del signo a registrar, lo que no sucedió en el presente caso. Como no se reivindicaron los colores, la Superintendencia encontró que el solicitante tenía una marca idéntica para las mismas clases.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal precisará ciertos aspectos en relación con la solicitud del registro marcario y la manera de solicitar la reivindicación de colores.

Quien desee obtener el derecho exclusivo sobre una marca deberá tramitar su registro ante la oficina nacional competente. Para esto tendrá que presentar una solicitud con el lleno de todos los requisitos formales que se exijan para el efecto y que se encuentran regulados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con el objeto de que los terceros interesados conozcan fehacientemente cuál es el signo a registrarse, dentro de dichos requisitos, además del lleno de un formulario o petitorio, se deberá anexar un documento en donde conste "la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color" (literal b) del artículo 138 de la Decisión 486).

El objetivo de este requisito es que el signo a registrar se plasme y se determine de la manera más fidedigna posible. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de terceros que se vean afectados por la solicitud, y para que el público en general conozca a ciencia cierta cuál es la marca que se está tramitando. Además, el cumplimiento cabal de este requisito permite que la oficina de registro marcario publique de manera exacta el signo que se pretende registrar, para así, de manera efectiva, dar paso al derecho de oposición.

En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar (signos denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), se debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente. Esto por cuanto los tonos, apariencia y otras características pueden variar en la reproducción y en la publicación. Inclusive dichas características pueden alterarse de conformidad con el medio en que se visualiza el signo. Por esta razón, es fundamental para una adecuada determinación y descripción, que el solicitante indique muy claramente a la oficina de registro marcario qué colores se reivindican, su ubicación en el signo y el detalle técnico del color específico. Esto no es necesario, por supuesto, en los signos simplemente denominativos, los cuales se determinan indicándose en el petitorio (literal e) del artículo 139 de la Decisión 486).

Si esto no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativas [...] (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Del anterior pronunciamiento se desprende que en el caso en que la marca se constituya a partir de colores, la solicitud debe cumplir con dos (2) requisitos, el primero correspondiente a que se debe anexar un documento donde conste la reproducción de la marca objeto de registro y, el segundo, relacionado con que el peticionario indique expresamente que está reivindicando determinados colores, describiéndolos específicamente, esto es, precisando su ubicación y el detalle técnico de color específico.

Tales requisitos deben ser constatados por la autoridad nacional en aras de garantizar el principio de publicidad de la solicitud, para lo cual debe hacer

uso de los medios tecnológicos que sean requeridos, a fin de que, los terceros a los que les asista interés puedan presentar las oposiciones correspondientes, y así conocer cuando con el mismo se pretende reivindicar colores, así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la 07-IP-2016:

[...] Ahora bien, la oficina de registro marcario debe publicar de manera exacta, íntegra y fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con la solicitud del petitionario, si se reivindicán colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante. De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente tenga previsto para el efecto [...] (Negrillas y subrayado fuera de texto).

(iii) La ausencia de requisitos formales de la solicitud de registro marcario y el procedimiento de subsanación ante la autoridad marcaria

Vistos los requisitos formales que debe cumplir la solicitud de registro de una marca, que se constituye a partir de colores, es necesario analizar cómo debe procederse en el evento en que la autoridad nacional determine que la solicitud adolece de los mismos.

Al respecto, el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oficina nacional competente debe examinar dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud de registro marcario, el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136 *ibídem*.

Adicionalmente, dispone que en el evento en que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos antes mencionados, la autoridad nacional debe notificar de dicha situación al petitionario, a fin de que los subsane dentro del término perentorio de sesenta (60) días, so pena de rechazo de la solicitud.

En efecto, en tratándose del requisito correspondiente a la determinación fehaciente de la reivindicación de colores en una solicitud de registro, la autoridad nacional debe realizar el examen preliminar y así constatar que el petitionario señaló expresamente tal reivindicación, así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida en el presente asunto:

[...] Lo anterior tiene efectos muy claros en el caso bajo estudio. Si la oficina de registro marcario encuentra un documento en donde se reproduzca el signo con colores y no se reivindicán expresamente estos, la administración no puede asumir simplemente que el signo es a blanco y negro. Este evento es el típico caso en el cual la oficina competente debe pedir la regularización, cuidando precisamente la información cierta y fidedigna que se va a dar al público mediante la publicación. En efecto, la oficina de registro marcario, en estos casos, debe notificarle al solicitante que debe subsanar su petición de conformidad con el artículo 144, indicándole que debe determinar claramente si está o no reivindicando colores de conformidad con lo expresado en el literal C de la presente providencia [...] (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Entonces, cuando una solicitud de registro adolece de alguno de los requisitos exigidos para su presentación, la autoridad nacional deberá notificar dicha falencia al petitionario, para que proceda a su subsanación. Por el contrario, si la autoridad no notifica tal irregularidad dentro del término previsto para el efecto, esto es, quince (15) días después de la presentación de la solicitud, la misma debe ser resuelta de fondo, sin que pueda sostener para su irregistrabilidad un defecto formal en su presentación.

(iii) **Las solicitudes de registro marcario
objeto de estudio**

En el *sub examine* y de la revisión del expediente, la Sala encuentra que el representante legal de la sociedad **THE STANLEY WORKS** presentó, el día 28 de marzo de 2008, ante la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, solicitudes de registro de la marca **STANLEY (mixta)**, para las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual adjuntó un signo distintivo en colores de fondo azul oscuro y letras amarillas.



Las anteriores solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial 592 de 20 de mayo de 2008 y, vencido el término de publicación de las mismas, no se presentaron oposiciones.

Con posterioridad, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones 10501, 10505, 10510 y 10491 de 27 de febrero de 2009, a través de las cuales negó las solicitudes de registro en comento.

La entidad demandada, en los actos acusados, señaló que la peticionaria debió indicar de manera expresa y mediante el uso de flechas los colores o tonalidades que pretendía reivindicar, y que al no haberlo realizado, no era posible conceder su registro, pues la marca es idéntica a una previamente concedida a favor de la misma empresa.

En relación con la negativa del registro, la sociedad demandante manifestó que la distintividad entre una y otra marca se presentaba a partir de los colores utilizados, frente a lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver las impugnaciones sostuvo que dicha reivindicación debía ser expresa, por lo cual al no haberse cumplido con el referido requisito, la misma no podía ser registrada.

En este contexto y para resolver, la Sala encuentra que si bien es cierto que a folios 85, 89, 93 y 97 del expediente se constata que la sociedad actora aportó las reproducciones de la marca **SATANLEY (mixta)**, en las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que en las mismas no se indicó de manera expresa que con ellas se pretendía reivindicar los colores azul oscuro y amarillo que la integran.

Al respecto, la Sala resalta, como se precisó líneas atrás, que las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar, se debe indicar claramente que se van a reivindicar, describiéndolos específicamente. Ello por cuanto, si no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y transparencia que rigen todas las actuaciones administrativas.

Por esta razón, resulta fundamental para una adecuada determinación y descripción, que el solicitante le indique a la Superintendencia de Industria y Comercio qué colores se reivindicán, su ubicación en el signo y el detalle técnico del color específico, circunstancia que, se repite, no se cumplió con la solicitud de registro.

Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, para la Sala es claro que de acuerdo con las prescripciones de la Decisión 486 de 2000, a la oficina nacional competente le correspondía examinar, dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumplía con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136 y, en el evento en cual la solicitud no lo hiciere, la autoridad marcaría debía notificar al solicitante para que los complementara dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación, situación que, como

se precisó líneas atrás, tampoco ocurrió en el *sub lite*.

Ciertamente, la Sala advierte que la omisión en la explicación clara de la reivindicación de los colores azul oscuro y amarillo que integran la marca solicitada no fue puesta en conocimiento del petitionerio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de realizar el examen preliminar de registro, no obstante negó el mismo y, para ello, adujo que era idéntico a otro previamente concedido al mismo solicitante.

De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio impidió que la sociedad actora ejerciera su derecho de defensa para que, de acuerdo con las falencias que tenía su solicitud, tuviera la oportunidad de subsanarlas, en garantía de sus derechos sustanciales.

Ciertamente, para la Sala, la entidad demandada erró al no haberle dado a la solicitud el trámite de ley y, adicionalmente, al haber continuado con la actuación administrativa expidiendo las resoluciones a través de la cuales decidió negar el registro de la solicitud, precisamente al no haber explicado la reivindicación de los colores que se pretendía hacer.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala se entiende que la Administración desconoció las normas comunitarias y el debido proceso del petitionerio, entendido este como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar toda actuación en sede administrativa.

Debe recordarse que la función del debido proceso es la de “[...] permitir un desarrollo adecuado de la función pública, persiguiendo el interés general, sin desconocer los derechos fundamentales, bajo los principios orientadores del artículo 209 de la Carta Política [...]”. Ello explica, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “[...] que el debido proceso administrativo deba armonizar los mandatos del artículo 29 *ibidem* con los principios del artículo 209, *ejusdem*. y, que las garantías deban aplicarse asegurando también la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad del ejercicio de la función pública [...]”.

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el examen preliminar de que trata el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000 incumplió su obligación de comunicar la falencia de la solicitud, por lo que no le era dable, conforme a la misma, negar el registro plurimencionado, desconociendo el trámite establecido en el ordenamiento jurídico andino, tal y como lo señaló la parte actora.

Cabe resaltar que, en un caso similar, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio debía formular “[...] las observaciones correspondientes a fin de que el petitionerio las absuelva o las complemente [...]”, además que “[...] está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos [...] (dado que) el poder de la Administración no puede llegar a extremos irrazonables de no aceptar sus propios errores y enmendarlos con los mecanismos dados por las normas. Por ello, la Sala considera que se le debió dar al solicitante la oportunidad de aclarar los términos de la solicitud [...], por lo anterior es claro que los actos acusados violaron las disposiciones comunitarias [...] y por lo tanto, se declarará la nulidad de los actos acusados [...]”.

Cabe resaltar que si bien es cierto que en esa oportunidad la Sala decidió ordenar que la Superintendencia de Industria y Comercio formulara de manera clara y precisa las observaciones relativas a la solicitud de registro para que el petitionerio pudiera pronunciarse sobre ellas, también lo es que en esta oportunidad resulta procedente el pronunciamiento de fondo respecto de la procedencia de la solicitud del registro marcario.

Lo anterior tiene fundamento en lo establecido en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto que el Juez Contencioso Administrativo tiene la facultad “[...] estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas [...]” y, además, que de la revisión del plenario se observa que la sociedad actora expresamente explicó la reivindicación de los colores que echaba de menos la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este sentido y del análisis del signo objeto de registro, la Sala encuentra que la marca **STANLEY** (mixta), la cual busca amparar productos comprendidos dentro de las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, reivindica el color azul oscuro en el fondo y el amarillo en las letras.

Igualmente, se advierte que que las marcas previamente registradas por la misma sociedad actora, reivindican los colores negro y amarillo y amarillo y negro, respectivamente, esto es, en cuanto al fondo y las letras de la parte nominativa del registro. Entonces, a la Sala no le cabe duda que el signo solicitado por la sociedad **THE STANLEY WORKS** cumple con el requisito de distintividad respecto de estas últimas.

En este contexto y teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas, se concluye que los actos administrativos demandados negaron de manera errada el registro de la marca **STANLEY (mixta)**, para identificar productos comprendidos dentro de las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la misma cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, razón por la que se decretará su nulidad, y se ordenará como restablecimiento del derecho que el registro del mismo, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones 10501 de 27 de febrero de 2009 *“por la cual se niega un registro”*, 25729 de 26 de mayo de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”* y 30472 de 23 de junio de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY (mixta)** para identificar productos comprendidos dentro de la clase 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones 10505 de 27 de febrero de 2009 *“por la cual se niega un registro”*, 25727 de 26 de mayo de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”* y 30473 de 23 de junio de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY (mixta)** para identificar productos comprendidos dentro de la clase 8 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones 10510 de 27 de febrero de 2009 *“por la cual se niega un registro”*, 25726 de 26 de mayo de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”* y 30470 de 23 de junio de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY (mixta)** para identificar productos comprendidos dentro de la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones 10491 de 27 de febrero de 2009 *“por la cual se niega un registro”*, 25728 de 26 de mayo de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de reposición”* y 30471 de 23 de junio de 2009 *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se negó el registro de la marca **STANLEY (mixta)** productos comprendidos dentro de la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, conceder el registro de la marca **STANLEY (mixta)** para identificar productos comprendidos dentro de las clases 6, 8, 11 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de

Propiedad Industrial.

SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

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
GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente**

MARÍA ELIZABETH

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
SERRATO VALDÉS**

ROBERTO AUGUSTO