



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

**Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00**

**Referencia. Acción de nulidad relativa**

**Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**

**TESIS: LA ACTORA NO DEMOSTRÓ QUE CON EL REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA "UN TECHO PARA COLOMBIA", PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA CLASE 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, SE HAYA CUMPLIDO EL PRIMER SUPUESTO DE LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD PREVISTA EN EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486, AL NO EXISTIR BAJO SU TITULARIDAD, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DICHO SIGNO, UN REGISTRO MARCARIO QUE DEBIESE SER PROTEGIDO. TAMPOCO SE PROBÓ QUE EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO HAYA INCURRIDO EN ACTOS CONTRARIOS A LA BUENA FE.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>1</sup>, de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 13765 de 25 de junio de 2004, "**Por la cual se concede un registro**", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>3</sup>, en adelante SIC.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

**I.1.** La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que en 1997, nació en Chile el proyecto social **UN TECHO PARA CHILE**<sup>4</sup>, con el cual un grupo de jóvenes de diversas entidades universitarias se unieron para trabajar en una meta común: "[...] *construir 200 viviendas mínimas o mediaguas [...]*"; y que al conformarse como un proyecto sin ánimo de lucro no contó con una personería jurídica propia, sino que se desarrolló financieramente a través de la persona jurídica de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESÚS**,

---

<sup>1</sup> "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

<sup>2</sup> En adelante Decisión 486.

<sup>3</sup> Hoy Dirección de Signos Distintivos.

<sup>4</sup> En adelante UTPCH.



por lo que no se utilizó como una denominación social sino como un nombre comercial.

2º: Que en julio de 2002 la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR**, presidenta de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, creada bajo las normas colombianas, en una visita realizada a Chile, se enteró del proyecto **UTPCH**, por lo que contactó a los coordinadores del mencionado programa al estimar que era viable desarrollarlo en Colombia.

3º: Que en el año 2002, comenzó a trabajar con un grupo de voluntarios colombianos a fin de formar un equipo de trabajo estable y poder capacitarlos en la metodología de **UN TECHO PARA MI PAÍS** para poder implementarlo en Colombia, el cual finalmente se creó y, en conjunto, con la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, se propusieron unas metas y plazos para desarrollar dicho proyecto en este país.

4º- Que en el año 2003, surgieron inconvenientes entre la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** y los directivos del proyecto de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**<sup>5</sup>, debido a que la primera no estaba entregando todos los dineros obtenidos por donaciones de terceros a la **UTPCH**, situación ésta que dio lugar a terminar las relaciones entre ellas, por lo que le comunicó a la señora **NOHORA CRUZ** que el equipo de

---

<sup>5</sup> En adelante **UTPMP**.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

voluntarios que había formado **UTPCH**, ya no continuaría trabajando de manera conjunta con **UTPMP**, sino de forma independiente.

5º- Que el 29 de septiembre de 2003 la señora **NOHORA CRUZ**, actuando como representante legal de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37<sup>6</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>7</sup>.

6º- Que publicado el extracto en la gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros.

7º- Que mediante la Resolución núm. 13765 de 25 de junio de 2004, la Jefe de la División Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**" (**nominativa**), para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

8º- Que en 2005 **UTPCH** y **UTPMP** adquirieron personería jurídica propia en Chile, al constituirse legalmente como fundaciones, lo que les permitió

---

<sup>6</sup> El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: "[...] Construcción, reparación, servicios de instalación. [...]".

<sup>7</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

subsistir independientemente de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESÚS**, fundación que hasta la fecha había gestionado, representado y administrado todos los activos y proyectos de **UTPCH** y **UTPMP** en Chile y Latinoamérica.

9º- Que a finales del año 2006 todos los signos distintivos usados a nombre de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESÚS**, relativos a **UTPCH** y **UTPMP** se transfirieron a la nueva Fundación **UTPMP**.

10º- Que la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR**, representante legal de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, obtuvo el registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, valiéndose del conocimiento previo que tuvo de dichos conceptos por haber sido "*representante*" en Colombia de la actora.

**I.2.-** Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 136, literal d), y 172 de la Decisión 486, toda vez que, a su juicio, no ha debido otorgar el registro de dicha marca ante la evidente mala fe por parte de la solicitante.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Que, en efecto, la señora **NOHORA ESPERANZA CRUZ BOLIVAR**, representante legal de la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA**, decidió apropiarse de manera injustificada y de mala fe de una marca creada de forma auténtica y original por la aquí demandante; y que, con ese propósito, solicitó y obtuvo el registro del signo "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, aun cuando conocía previamente que la marca para la cual obtuvo el registro corresponde justamente al concepto creado por ella, lo que, a su juicio, vicia de nulidad el acto administrativo objeto de controversia.

Señaló que respecto del análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se dio la actuación de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, es posible concluir que el haber solicitado y obtenido el registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es un acto con el cual se pretendió materializar la intención maliciosa de apropiarse, de forma indebida, de un concepto previamente desarrollado por ella.

Adujo que el presupuesto planteado por el inciso segundo del artículo 172 *ibidem*, se tipifica con la realización por parte de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, en haber solicitado y obtenido el registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", en la citada Clase 37, pese a tener



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

conocimiento que dicho signo distintivo había sido creado, desarrollado y posicionado originalmente por la Fundación **UTPMP**.

Sostuvo que cuando una persona ha tenido algún nexo o relación comercial como representante, distribuidor o licenciataria con el titular de un signo distintivo utilizado o adquirido previamente y pretende registrarlo como marca, sin autorización de su titular, para ganar el posible lugar en el mercado que, en principio, no le correspondería, se podría considerar como un acto típico de mala fe.

Que de ahí que el artículo 136, literal d), de la Decisión 486, establezca como causal de irregistrabilidad aquellos signos en los que el solicitante siendo o habiendo sido representante, distribuidor o licenciataria, se haya adelantado a registrar el signo distintivo que previamente conocía sin la autorización de su titular.

Adujo que la mencionada situación, además de ser una causal de irregistrabilidad, configura uno de los múltiples actos de mala fe, pues quien actúa conforme a este literal tiene la completa convicción de causarle un perjuicio a un competidor con el que ha tenido una relación comercial.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Concluyó que la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR**, a través de su **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, pretendió aprovecharse del reconocimiento que para ese momento habían obtenido los proyectos **UTPCH** y **UTPMP**, pues claramente al reproducir de forma idéntica tales conceptos podría confundir, no solo al público en general sino, fundamentalmente, a las personas naturales y jurídicas que aportan económicamente al desarrollo del proceso, lo que constituye un fin ilegítimo, desleal e impregnado de una evidente mala fe.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.-1.** La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que la actora no presentó, sustentó o probó, conforme lo establece la Decisión 486, en el trámite administrativo, el registro de un signo distintivo idéntico o similar al de la marca cuestionada y tampoco alegó ni demostró la supuesta mala fe en que actuaba la solicitante, de manera que el acto acusado no se encuentra viciado de nulidad, salvo que en el presente trámite no solo se pruebe dicha mala fe, sino también el uso real y efectivo de un signo similarmente confundible con la marca concedida en Colombia.





**II.-2.** La sociedad **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando para ello que su representante legal nunca fue representante o persona autorizada por parte de la actora para prestar los servicios identificados con los signos distintivos de su propiedad.

Manifestó que el viaje que realizó la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR** a Chile en 2002 se debió a una invitación que le hicieron los señores **PEDRO ARELLANO y DENIS GALLET**, directores en ese momento de la **FUNDACIÓN DESAFÍO**, con la finalidad de que les diera su testimonio como fundadora y empresaria social ante un grupo de empresarios chilenos.

Que dentro de las labores desarrolladas por la señora **CRUZ BOLIVAR** en Chile, le solicitó al señor **GALLET** que la acompañara a hablar con algún funcionario del Programa **UTPCH**, con el ánimo de buscar ideas y encontrar una forma concreta de seguir ayudando a las personas que ella auxiliaba.

Que, por lo anterior, resulta completamente impreciso afirmar que la mencionada ciudadana haya sido designada como representante del



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

proyecto **UTPCH** o **UTPMP** en Colombia pues, a su juicio, ello nunca fue así, sino que tan solo se hizo un contacto con ellos para buscar ideas para su propia fundación, labor que resulta completamente normal en un viaje de esa naturaleza.

Mencionó que una vez llegó la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR** de su viaje, se reunió con su equipo de voluntarios para compartirles la experiencia; y que unos días después recibió la visita de uno de los funcionarios de **UTPCH** con los que había hablado en Chile y que en esa reunión le comentó del Proyecto **UN TECHO PARA COLOMBIA**, creado por **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, lo cual, entonces, ya era conocido por parte de la actora.

Que a ella nunca se le designó como responsable del programa **UTPCH** en Colombia y no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que haya sido, por lo tanto, su representante o distribuidora en ese país, de manera que tampoco puede decirse que existió una intención de generarle un perjuicio a la actora o una mala fe con la solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**".

Puso de presente que tanto actuó conforme a derecho, que es un hecho cierto que fue la primera en solicitar el registro de la marca cuestionada



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

el 29 de septiembre de 2003, fecha muy anterior a la de las marcas **“UN TECHO PARA CHILE”** y **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**.

Expresó que existe una presunción de buena fe en las actuaciones relativas al registro de marcas, la cual se configura en el presente caso, toda vez que al presentar la solicitud de registro de la marca cuestionada **“UN TECHO PARA COLOMBIA”** actuó convencida de no perjudicar a nadie, sino que estaba autorizada para el efecto y nunca tuvo la intención de defraudar la ley, sino que, por el contrario, lo hizo con el ánimo de protegerse y acatar las disposiciones existentes sobre la materia.

Precisó que, en el caso bajo examen, la actora no probó que: i) existiera una marca **previamente registrada** en otro país similarmente confundible a la solicitada en Colombia; ii) que ella hubiese sido representante o distribuidora de la actora en Colombia para identificar algún signo distintivo previamente registrado; y iii) por haber registrado una marca que no se encontraba otorgada en ningún lado, puede constituir un acto de mala fe por parte de ella o que hubo una intención de causar un perjuicio a un competidor.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

### III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

**IV.1.-** La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que, a su juicio, quedó demostrado que la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, como agente comercial encargada de abrir el territorio para la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, fue su representante para todos los asuntos legales, contables y fiscales, dentro de los que estaban los servicios de representación, revisoría fiscal, contaduría e incluso el recibo de donaciones como ocurrió en el año 2004, según lo relató la señora **NOHORA CRUZ**.

Que el registro marcario, objeto de la presente acción de nulidad, es la prueba del aprovechamiento, que la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA**, intentó y efectivamente obtuvo indebidamente mediante la copia de los signos distintivos de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, los cuales la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA** y su representante legal, declararon conocer a partir de los actos de representación que realizó



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

en los primeros años de creación y trabajo de ella en Colombia y en las visitas que realizó la señora **NOHORA CRUZ** en sus viajes a Chile para conocer los lineamientos de trabajo de **UTPCH** y **UTPMP**.

**IV.2.-** La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que la actora no logró demostrar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya incurrido en actos de mala fe o competencia desleal al solicitar el registro de la marca cuestionada "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", toda vez que, de los interrogatorios y testimonios rendidos en el presente proceso, es posible determinar que: i) La señora **NOHORA ESPERANZA CRUZ BOLIVAR** viajó a Chile en el año 2002, en donde únicamente tuvo contacto con un voluntario llamado **NICOLÁS**, quien la invitó a una conferencia que él dictó; y que en dicho viaje solo conoció la iniciativa y visitó algunos barrios en donde hacían la labor; ii) luego de esa visita, el señor **TOMÁS SEGURA** viajó a Colombia, enviado por la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS – CHILE**, y fue quien le sugirió (sin tener algún vínculo legal) el registro de la marca, sin que tuviese que estar condicionada a realizar algún actuar con posterioridad; y iii) el señor **JUAN JOSÉ COVARRUBIAS ZABALA** en su testimonio afirmó que el señor **TOMÁS SEGURA** fue delegado de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS – CHILE** para la



implementación del programa en Colombia, lo cual fue de conocimiento de la Junta de dicha fundación.

Que lo anterior demuestra que las alegaciones de mala fe y competencia desleal no fueron probadas en el presente proceso, sino que solo existen manifestaciones de la parte demandante sin tener pruebas que así lo determinen.

**IV.3.-** La **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Al efecto, sostuvo que de forma alguna logró probarse que la señora **NOHORA CRUZ BOLIVAR** haya obrado de mala fe, pues queda claro de los testimonios rendidos que todo el proceso de registro de la marca fue de pleno conocimiento de la parte demandante y que incluso el mismo fue sugerido por ellos; y que los apartes del testimonio del señor **DENIS MARIE FRANÇOIS BERNARD**, testigo que compareció al presente proceso para declarar sobre los pormenores de lo que conoce de la señora **NOHORA CURZ BOLIVAR** y de su viaje a Chile, en el que manifestó que no conoce una persona de mejor calidad humana que ella, pues ha dedicado su vida a rehabilitar prostitutas y trabajar por personas que más lo necesitan (Minuto 14:28 de la declaración),



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

lo que, a su juicio, descarta cualquier indicio de que haya actuado de mala fe.

Que ella nunca suscribió un contrato o documento para fungir como representante de **UTPMP** en Colombia; y que el señor **TOMÁS SEGURA**, representante de **UTPCH**, sabía perfectamente para el año 2003 que se había hecho ese registro de marca en Colombia, pues el mismo tiene carácter de público e, incluso, fue él quien sugirió proteger la marca a nombre de la **FUNDACION VIDA NUEVA**.

Alegó que la marca, cuya nulidad, se pretende se solicitó en Colombia el 29 de septiembre de 2003, es decir, con fecha muy anterior a cualquier proceso de registro de marca que se haya hecho por parte de la demandante en Colombia o en otros países, de donde se descarta una presunta mala fe.

**IV.4.-** El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-323, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que la parte actora no probó en sede administrativa el registro de un signo distintivo o similar a la marca registrada, ni alegó ni probó la supuesta mala fe en que actuaba el solicitante del signo sometido a registro.



## V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>8</sup>, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>9</sup>:

"[...]

*Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:*

**1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular**

[...]

*1.2. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.*

*1.3. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera inclusive en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero, y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.*

*1.4. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su*

---

<sup>8</sup> En adelante el Tribunal

<sup>9</sup> Proceso 90-IP-2022.





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

*representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación.*

[...]

*1.6. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada.*

*1.7. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.*

## **2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.**

[...]

### **3. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa.**

[...]

### **4. La nulidad del registro de marca obtenido de mala fe**

[...]

*4.10. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembro.*

[...]

### **6. Sobre si la solicitud de nulidad de registro de una marca (cuando se haya realizado en contravención del artículo 136 de**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

***la Decisión 486 o por mala fe) requiere que el tercero solicitante de la nulidad ostente un derecho marcario oponible al titular de la marca cuya nulidad pretende***

[...]

*6.5.3. La doctrina respecto de la nulidad relativa precisa, al igual que la norma andina, que las causales señaladas en el artículo 136 de la Decisión 486, en el marco del ejercicio de una acción de nulidad, apunta específicamente a la afectación de derechos de terceras personas, tal como se puede observar a continuación:*

*"el caso de la nulidad relativa, la cual apunta a proteger los intereses de terceros que pudieran haber sido afectados con el registro de la marca y, por ello, se hace expresa referencia a aquellas marcas que se hubieren concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, que trata de las causales que hacen una marca relativamente irregistrable. Se trata de aquellas que, en la doctrina, se clasifican como prohibiciones relativas de registro originadas fundamentalmente por causales extrínsecas al propio signo y que apuntan a la afectación de derechos de terceras personas."*

[...]

*6.5.5. En virtud de lo explicado se concluye que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario por contravención de lo regulado en el artículo 136 de la Decisión 486, siempre y cuando se acredite la violación del derecho de un tercero. [...]"*

## **VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 13765 de 25 de junio de 2004**, concedió el registro de la marca mixta solicitada, **"UN TECHO PARA COLOMBIA"**, a la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** para distinguir "[...] *Construcción, reparación, servicios de instalación. [...]"*, servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

A juicio de la actora, la señora **NOHORA ESPERANZA CRUZ BOLIVAR**, representante legal de la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA**, decidió apropiarse de manera injustificada y de mala fe de una marca creada de forma auténtica y original por la aquí demandante; y que, con ese propósito, solicitó y obtuvo el registro del signo "**UN TECHO PARA COLOMBIA**" en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, aun cuando conocía previamente que la marca para la cual obtuvo el registro corresponde justamente al concepto creado por ella, lo que, a su juicio, vicia de nulidad el acto administrativo objeto de controversia.

Señaló que respecto del análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio la actuación de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, es posible concluir que el haber solicitado y obtenido el registro de la marca "**UN TECHO PARA COLOMBIA**", en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es un acto con el cual se pretendió materializar la intención maliciosa de apropiarse, de forma indebida, de un concepto previamente desarrollado por ella.

Por su parte, tanto la entidad demandada como la sociedad **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, en las contestaciones de la demanda, adujeron que no se probó que la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA** hubiese sido representante



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

o distribuidora de la actora ni que con la solicitud de registro de la marca cuestionada se hubiese incurrido en mala fe.

En efecto, la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA** sostuvo que tanto actuó conforme a derecho, que es un hecho cierto que fue la primera en solicitar el registro de la marca cuestionada el 29 de septiembre de 2003, fecha muy anterior a la de las marcas "**UN TECHO PARA CHILE**" y "**UN TECHO PARA MI PAÍS**".

Precisó que, en el caso bajo examen, la actora no probó que: i) existiera una marca **previamente registrada** en otro país similarmente confundible a la solicitada en Colombia; ii) que ella hubiese sido representante o distribuidora de la actora en Colombia para identificar algún signo distintivo previamente registrado; y iii) por haber registrado una marca que no se encontraba otorgada en ningún lado, puede constituir un acto de mala fe por parte de ella o que hubo una intención de causar un perjuicio a un competidor.

Ahora bien, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable dar aplicación a la doctrina del acto aclarado, toda vez que si bien es cierto que se solicitó la interpretación de los artículos 136, literal d), y



172 de la Decisión 486, también lo era que "[...] *Las mencionadas normas comunitarias regulan aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos y la acción de nulidad del registro de una marca, previstas en el marco de la Decisión 486, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos (...) Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable, y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en lo siguientes términos [...]*".

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

**Decisión 486.**

"[...]

**Artículo 136.-** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

[...]

*d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*

[...]



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

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

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

*Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.*

*No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.*

*Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [...]”.*

Así las cosas y de conformidad con la fijación del litigio, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** incurrió en mala fe y actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo **“UN TECHO PARA COLOMBIA”**, al haber sido su representante en Colombia y tener pleno conocimiento del registro de la marca **“UN TECHO PARA CHILE”** y **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, en otros países.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 2010<sup>10</sup>:

**"[...] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:**

*"La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.*

... .

**El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.**<sup>11</sup>

También ha manifestado lo siguiente:

*"Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. **Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.** Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo."*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01.

<sup>11</sup> Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999.

<sup>12</sup> Proceso 3-IP-99



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

**Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incurso en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 <sup>13</sup> para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. [...]** (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada **“UN TECHO PARA COLOMBIA”**, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incurso en la prohibición contemplada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca protegida de un tercero y, de ser así; ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 597-IP-2018, a saber:

**[...] 3.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una**

---

<sup>13</sup> Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;”





**persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.**

**3.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.**

**3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación.**

[...]

**3.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada.**

**3.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto)**

**.- Primer requisito. Si la marca cuestionada resulta idéntica o similar a una marca previamente protegida por un tercero.**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Sea lo primero advertir que la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, alegó que fue la primera en solicitar el registro de la marca cuestionada el 29 de septiembre de 2003, fecha muy anterior a la de las marcas "**UN TECHO PARA CHILE**" y "**UN TECHO PARA MI PAÍS**".

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal, tanto la Interpretación Prejudicial anteriormente transcrita, así como de la rendida en el presente proceso, fue claro en precisar que, para examinar si la marca cuestionada estuvo incurso en la prohibición contemplada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, debe probarse primero que existía una marca **previamente protegida por un tercero**, razón por la cual, la Sala procederá a traer a colación los certificados de marcas, allegados por la actora, con el escrito contentivo de la demanda, con el fin de determinar si, para el caso *sub examine* existe o no un derecho de la actora que deba ser protegido :

.- Certificado de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con certificado de registro núm. 2.061.088, para servicios de la Clase 36, con fecha de vencimiento el 4 de enero de 2016, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 20 de febrero de 2007.<sup>14</sup> Sin embargo, de dichos documentos no se advierte que exista una fecha en la que se pueda apreciar cuándo fue solicitado el registro ante la Oficina de Marcas de ese país.

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA ARGENTINA**", con expediente núm. 2618429, de fecha **15 de septiembre de 2005**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, radicado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.<sup>15</sup>

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 20 de febrero de 2007.<sup>16</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con expediente núm. 2753588, de fecha **22 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO**

---

<sup>14</sup> Folios 137 y 138 del cuaderno físico principal.

<sup>15</sup> Folio 139 del cuaderno físico principal.

<sup>16</sup> Folios 140 y 141 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

**PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.<sup>17</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 2753589, de fecha **22 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.<sup>18</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado de registro núm. 106813-C, para servicios de la Clase 36, de fecha 4 de diciembre de 2006, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 24 de septiembre de 2007.<sup>19</sup> Sin embargo, de dichos documentos no se advierte que exista una fecha en la que se pueda

---

<sup>17</sup> Folio 142 del cuaderno físico principal.

<sup>18</sup> Folio 143 del cuaderno físico principal.

<sup>19</sup> Folios 144 a 146 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

apreciar cuándo fue solicitado el registro ante la Oficina de Marcas de ese país.

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. SM 2511-2007, de fecha **25 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.<sup>20</sup>

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 24 de septiembre de 2007.<sup>21</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. SM 251122007, de fecha **25 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Folios 147 a 149 del cuaderno físico principal.

<sup>21</sup> Folios 140 y 141 del cuaderno físico principal.

<sup>22</sup> Folios 152 a 154 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 24 de septiembre de 2007.<sup>23</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con expediente núm. 826934102, de fecha **28 de septiembre de 2004**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil.<sup>24</sup>

Junto con dicho documento se encuentra la solicitud de traspaso de dicha marca a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 14 de mayo de 2007.<sup>25</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con expediente núm. 829202218, de fecha **27 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Folios 155 y 156 del cuaderno físico principal.

<sup>24</sup> Folio 157 del cuaderno físico principal.

<sup>25</sup> Folios 158 y 159 del cuaderno físico principal.

<sup>26</sup> Folio 160 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 829202234, de fecha **27 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil.<sup>27</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado de registro núm. 739.550, para servicios de las clases 36, 37, 41, 42 y 45, de fecha 17 de noviembre de 2005, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, expedido por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile.

De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 17 de mayo de 2005**; y que la misma fue transferida a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, el 11 de enero de 2007.<sup>28</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA CHILE"**, con certificado de registro núm. 706.626, para servicios de las clases 36, 37, 41 y 42, con fecha de expedición 26 de octubre de 2004, de

---

<sup>27</sup> Folio 161 del cuaderno físico principal.

<sup>28</sup> Folio 162, 166 y 167 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA CÍA. DE JESUS**, expedido por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile. Sin embargo, de dichos documentos no se advierte que exista una fecha en la que se pueda apreciar cuándo fue solicitado el registro ante la Oficina de Marcas de ese país.

De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 24 de diciembre de 2003**; y que la misma fue transferida a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, el 11 de enero de 2007.<sup>29</sup>

.- Certificado de registro núm. 292401, correspondiente a la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con vigencia hasta el 7 de febrero de 2015, expedida por la **SIC** en Colombia, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**.

De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 8 de julio de 2004**; y que la misma fue transferida a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, el 10 de septiembre de 2007.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Folios 164, 165, 168 y 169 del cuaderno físico principal.

<sup>30</sup> Folios 170 a 171 del cuaderno físico principal.





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 07087959, de fecha **28 de agosto de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante la **SIC** en Colombia.<sup>31</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 07 067572, de fecha **4 de julio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante la **SIC** en Colombia.<sup>32</sup>

.- Certificado de registro núm. 328269, correspondiente a la marca **"UN TECHO POR COLOMBIA"**, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2016, expedida por la **SIC** en Colombia, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**.

De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 8 de julio de 2005**; y que la misma fue transferida a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, el 10 de septiembre de 2007.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Folio 172 a 174 del cuaderno físico principal.

<sup>32</sup> Folio 175 a 177 del cuaderno físico principal.

<sup>33</sup> Folios 178 a 180 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA SUR AMERICA"**, con expediente núm. 07087961, de fecha **28 de agosto de 2007**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante la **SIC** en Colombia.<sup>34</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA AMERICA"**, con expediente núm. 07087966, de fecha **28 de agosto de 2007**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante la **SIC** en Colombia.<sup>35</sup>

.- Certificado de registro núm. 166749, correspondiente a la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con vigencia hasta el 12 de marzo de 2017, expedido por el Registro para la Propiedad Industrial del Ministerio de Justicia y Gracia de la República de Costa Rica, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**. De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 7 de junio de 2006**.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Folio 182 a 184 del cuaderno físico principal.

<sup>35</sup> Folio 182 a 184 del cuaderno físico principal.

<sup>36</sup> Folio 188 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la marca **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 23 de agosto de 2007.<sup>37</sup>

.- Certificado de registro núm. 216-05, correspondiente a la marca **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, con vigencia hasta el 12 de enero de 2015, expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**. De dicho documento, se advierte que la solicitud de la citada marca fue radicada **el 16 de septiembre de 2004**.<sup>38</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, con expediente núm. 185088, de fecha **11 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.<sup>39</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, con expediente núm. 185089, de fecha **11 de junio de 2007**, para

---

<sup>37</sup> Folio 194 del cuaderno físico principal.

<sup>38</sup> Folio 189 a 190 del cuaderno físico principal.

<sup>39</sup> Folio 191 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.<sup>40</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA ECUADOR**", con expediente núm. 185096, de fecha **13 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.<sup>41</sup>

.- Certificado de registro núm. 00198 del Libro 00045, Folios 401-402, correspondiente a la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con vigencia hasta el 19 de agosto de 2015, expedido por el Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**.<sup>42</sup>

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 27 de agosto de 2007.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Folio 192 del cuaderno físico principal.

<sup>41</sup> Folio 193 del cuaderno físico principal.

<sup>42</sup> Folio 195 del cuaderno físico principal.

<sup>43</sup> Folio 196 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Certificado de registro núm. 00192 del Libro 00059, Folios 387-402, correspondiente a la marca **"UN TECHO PARA EL SALVADOR"**, con vigencia hasta el 13 de marzo de 2016, expedido por el Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**.<sup>44</sup>

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la marca **"UN TECHO PARA EL SALVADOR"**, a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 27 de agosto de 2007.<sup>45</sup>

.- Certificado de registro núm. 143268, folio 35, Tomo 336, correspondiente a la marca **"UN TECHO PARA GUATEMALA"**, con vigencia hasta el 21 de junio de 2016, expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Folio 195 del cuaderno físico principal.

<sup>45</sup> Folio 198 del cuaderno físico principal.

<sup>46</sup> Folio 214 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 005335, de fecha **29 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala .<sup>47</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con expediente núm. 005336, de fecha **29 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala .<sup>48</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA GUATEMALA"**, con expediente núm. 005338, de fecha **29 de junio de 2007**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala .<sup>49</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA GUATEMALA"**, con expediente núm. 005337, de fecha **29 de junio de 2007**, para

---

<sup>47</sup> Folio 215 del cuaderno físico principal.

<sup>48</sup> Folio 216 del cuaderno físico principal.

<sup>49</sup> Folio 217 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

servicios de la Clase 45, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala.<sup>50</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", sin número de expediente ni fecha de presentación legible, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Instituto de Propiedad Intelectual de la República de Honduras.<sup>51</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", sin número de expediente ni fecha de presentación legible, para servicios de la Clase 37, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Instituto de Propiedad Intelectual de la República de Honduras.<sup>52</sup>

.- Certificado de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con certificado núm. 844966, con fecha de solicitud de registro el **27 de mayo de 2004**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la

---

<sup>50</sup> Folio 217 del cuaderno físico principal.

<sup>51</sup> Folio 219 del cuaderno físico principal.

<sup>52</sup> Folio 220 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

**ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>53</sup>

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la citada marca, a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 20 de marzo de 2007.

.- Certificado de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con certificado núm. 915844, con fecha de solicitud de registro el **14 de diciembre de 2005**, para servicios de la Clase 45, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>54</sup>

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la citada marca, a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 20 de marzo de 2007.

.- Certificado de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con certificado núm. 967265, con fecha de solicitud de registro el **26 de octubre de 2006**, para servicios de la Clase 37, de titularidad de

---

<sup>53</sup> Folio 224 del cuaderno físico principal.

<sup>54</sup> Folio 227 del cuaderno físico principal.





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

la **ORDEN RELIGIOSA LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>55</sup>

Junto con dicho certificado, se encuentra un documento de traspaso de la citada marca, a favor de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, inscrita el 20 de marzo de 2007.

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MEXICO**", identificada con expediente núm. 0865861, para servicios de la Clase 37, de fecha 3 de julio de 2007, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>56</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**TECHOS**", identificada con expediente núm. 0876306, para servicios de la Clase 36, de fecha **20 de agosto de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Folio 228 del cuaderno físico principal.

<sup>56</sup> Folio 237 del cuaderno físico principal.

<sup>57</sup> Folio 238 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"TECHOS"**, identificada con expediente núm. 0863377, para servicios de la Clase 37, de fecha **21 de junio de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, ante el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.<sup>58</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado núm. 149393 01, con fecha de solicitud de registro el **7 de marzo de 2006**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, expedido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Panamá.<sup>59</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, identificada con expediente núm. 164775-01, para servicios de la Clase 37, de fecha **11 de septiembre de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante por la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Panamá.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Folio 239 del cuaderno físico principal.

<sup>59</sup> Folio 240 del cuaderno físico principal.

<sup>60</sup> Folio 241 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, identificada con expediente núm. 164776-01, para servicios de la Clase 45, de fecha **11 de septiembre de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante por la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Panamá.<sup>61</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA AMERICA"**, identificada con expediente núm. 164779-01, para servicios de la Clase 36, de fecha **11 de septiembre de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante por la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Panamá.<sup>62</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA SUR AMERICA"**, identificada con expediente núm. 164777-01, para servicios de la Clase 36, de fecha **11 de septiembre de 2007**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Panamá.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Folio 242 del cuaderno físico principal.

<sup>62</sup> Folio 243 del cuaderno físico principal.

<sup>63</sup> Folio 243 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado núm. 0602720 LM, con fecha de solicitud de registro el **10 de enero de 2006**, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual -RPI- de la República de Nicaragua. <sup>64</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA PERU"**, con certificado núm. 00041076, con vigencia hasta el 25 de febrero de 2015, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el INDECOPI de la República de Perú. <sup>65</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAIS"**, con certificado núm. 00037416, con vigencia hasta el 7 de marzo de 2016, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por el INDECOPI de la República de Perú. <sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Folios 245 a 247 del cuaderno físico principal.

<sup>65</sup> Folio 248 del cuaderno físico principal.

<sup>66</sup> Folio 249 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado núm. 354726, con vigencia hasta el 29 de noviembre de 2014, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de la República de Uruguay.<sup>67</sup>

.- Certificado de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, con certificado núm. 277350, con vigencia hasta el 15 de abril de 2015, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **ORDEN RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS**, expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de la República de Paraguay.<sup>68</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"**, identificada con el expediente núm. 01-136828, para servicios de la Clase 36, de fecha **9 de enero de 2006**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual la República de Venezuela.<sup>69</sup>

.- Solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA VENEZUELA"**, identificada con el expediente núm. 01-137298, para servicios de la

---

<sup>67</sup> Folio 250 del cuaderno físico principal.

<sup>68</sup> Folio 251 del cuaderno físico principal.

<sup>69</sup> Folio 255 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Clase 36, de fecha **17 de marzo de 2006**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual la República de Venezuela.<sup>70</sup>

.- Solicitudes de registro de las marcas "**UN TECHO PARA**", identificadas con los expediente núms. 01-141746 y 01-141747, para servicios de la Clase 36, de fecha **28 de junio de 2008**, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE**, ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual la República de Venezuela.<sup>71</sup>

.- Certificado de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", con certificado núm. 3.311.259, protegido desde el 16 de octubre de 2007, para servicios de la Clase 36, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, expedido por la Oficina de Marcas y Patentes (USPTO) de Estados Unidos de América.<sup>72</sup>

.- Solicitud de registro de la marca "**UN TECHO PARA MI PAÍS**", identificada con el expediente núm. 36407, para servicios de las clases 36, 37 y 45, sin fecha legible, de titularidad de la **FUNDACIÓN UN**

---

<sup>70</sup> Folio 256 del cuaderno físico principal.

<sup>71</sup> Folios 257 y 258 del cuaderno físico principal.

<sup>72</sup> Folio 259 y 260 del cuaderno físico principal.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

**TECHO PARA MI PAÍS**, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior -OAMI- para el registro de marcas comunitarias.<sup>73</sup>

Por su parte, se advierte que la marca cuestionada **“UN TECHO PARA COLOMBIA”** fue solicitada el **29 de septiembre de 2003**, ante la **SIC** en Colombia, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, con expediente núm. 03-08608; y que la misma fue concedida mediante la Resolución núm. 13765 de 25 de junio de 2004<sup>74</sup>.

Al respecto, la Sala evidencia que, de las pruebas allegadas por la actora, la solicitud de registro más antigua corresponde a la marca **“UN TECHO PARA MI PAÍS”**, con certificado núm. 844966, con fecha de solicitud de registro el **27 de mayo de 2004**, para servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza en México.

Así las cosas, la Sala considera que la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS** no acreditó ser titular de un derecho que debiera ser protegido, toda vez que la **FUNDACIÓN NUEVA VIDA** radicó la solicitud de registro de la marca cuestionada el 29 de septiembre de

---

<sup>73</sup> Folios 261 a 265 del cuaderno físico principal.

<sup>74</sup> Folios 249 a 259 del cuaderno físico principal.



2003, esto es, 8 meses antes de que la actora presentara la solicitud de registro de la marca **"UN TECHO PARA MI PAÍS"** en México.

Cabe señalar que, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, consideró lo siguiente:

***"[...] 6. Sobre si la solicitud de nulidad de registro de una marca (cuando se haya realizado en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o por mala fe) requiere que el tercero solicitante de la nulidad ostente un derecho marcario oponible al titular de la marca cuya nulidad pretende***

*[...]*

*6.5.3. La doctrina respecto de la nulidad relativa precisa, al igual que la norma andina, que las causales señaladas en el artículo 136 de la Decisión 486, en el marco del ejercicio de una acción de nulidad, apunta específicamente a la afectación de derechos de terceras personas, tal como se puede observar a continuación:*

*"el caso de la nulidad relativa, la cual apunta a proteger los intereses de terceros que pudieran haber sido afectados con el registro de la marca y, por ello, se hace expresa referencia a aquellas marcas que se hubieren concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, que trata de las causales que hacen una marca relativamente irregistrable. Se trata de aquellas que, en la doctrina, se clasifican como prohibiciones relativas de registro originadas fundamentalmente por causales extrínsecas al propio signo **y que apuntan a la afectación de derechos de terceras personas.**"*

*[...]*

***6.5.5. En virtud de lo explicado se concluye que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario por contravención de lo regulado en el artículo 136 de la Decisión 486, siempre y cuando se acredite la violación del derecho de un tercero.***





---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Así las cosas, para la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada **“UN TECHO PARA COLOMBIA”** no existía en cabeza de la **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS** un derecho marcario que debiere ser protegido, de manera que la actora no acreditó el cumplimiento del primer supuesto previsto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, en lo relativo a si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja **a la marca protegida de un tercero**, por lo que la Sala se eximirá de estudiar el segundo supuesto establecido en dicho literal.

Ahora, en lo tocante a la presunta configuración de actos de mala fe en la conducta de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, al pretender generar confusión en el mercado para tomar provecho del proyecto de **UTPCH** y **UTPMP**, la Sala no evidencia dichos actos, habida cuenta que la Superintendencia demandada concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia y que no se probó que el tercero interesado en las resultas del proceso, titular de la marca **“UN TECHO PARA COLOMBIA”**, haya obrado de mala fe o hubiese atentado contra la sana competencia, pues, conforme lo señaló esta Sección, en sentencia de 11 de febrero de



2010<sup>75</sup>, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

*"[...] Sobre la "mala fe", este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.*

*Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, **quien afirme inobservancia debe probarla**, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, **quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo**" (folio 307). El subrayado es ajeno al texto.*

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca "**TEXTURATTO**", para la clase 2ª Internacional, a favor de **BASF S.A.**, así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, **pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.** [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Al respecto, cabe señalar que no se evidencia del plenario que el actuar de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** se haya realizado con la intención

---

<sup>75</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001-00299-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

de violar las disposiciones **de protección de registros marcarios registrados en otros países** y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal. No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe y que, además, en el presente caso la actora **no probó que ostentara un derecho marcario previo a la solicitud de registro de la marca cuestionada "UN TECHO PARA COLOMBIA"**.

Adicionalmente, los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos sobrevinientes, como lo pretende la parte demandante<sup>76</sup>.

En efecto, el único hecho que se encuentra demostrado en el presente proceso con ocurrencia previa a la fecha de solicitud de registro de la

---

<sup>76</sup> Criterio fijado por la Sala en sentencia de 31 de enero de 2019, de la siguiente manera: "[...] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio en que el análisis de la marca ICONO para otorgarle protección como marca, se centró en el acervo probatorio obrante dentro del expediente 06-58592.

**No se evidencia del plenario que el actuar de la sociedad C.I. IBLU S.A. se haya realizado con la intención de violar las disposiciones de protección de registros marcarios registrados en otros países y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal. No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. [...]**" (Destacado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00581-00.



marca cuestionada, es que la señora **NOHORA CRUZ BOLÍVAR**, conforme quedó expuesto en el interrogatorio de parte rendido por ella<sup>77</sup>, realizó un viaje a Chile, en el año 2002, en el que conoció algunos voluntarios que pertenecían a la actora, en especial, un señor llamado **NICOLÁS**.

De la misma diligencia, la Sala pudo observar que la señora **CRUZ BOLÍVAR** visitó múltiples proyectos sociales que se desarrollaban en Chile; y que afirmó lo siguiente:

*"[...] la FUNDACIÓN VIDA NUEVA, siempre trabajó con el tema de un techo para las familias que nosotros atendíamos y yo quiero aclarar que los voluntarios de UN TECHO PARA CHILE, llegaron a Colombia, pero nunca dijeron que se llamaban un TECHO PARA MI PAÍS, eso era un tema muy regional, **y para el 2002 FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE era un proyecto que a lo mejor impactaba en Chile, pero en ninguna otra parte. Si comparamos la fecha de inicio de trabajo de ustedes nos daremos cuenta que era muy insipiente, y que no tenían ningún tipo de reglamentos, por lo que no supe de lineamientos ni nada (...) y por eso el nombre de nuestra marca se mantuvo sin ningún problema hasta el 2009 (...)** Yo realicé una visita en el 2002 en la que me atendió Nicolás, no recuerdo el apellido, fue el que después cuando viajé a Bogotá me dijo que venía a Bogotá. El fue el que vino a Bogotá, pero yo nunca fui a Chile fuera de esa visita inicial en 2002, nunca me encontré con directivos ni con nadie que me dijera absolutamente nada fuera de Nicolás y Tomás Segura [...]"*

---

<sup>77</sup> Videograbación del interrogatorio de parte rendido por la citada señora, visible en el índice 57 del expediente digital, minuto 0:18 a 0:22.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Por su parte, en el testimonio rendido por el señor **JUAN JOSÉ COVARRUBIAS ZABALA**, ex funcionario de **FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS**, en el que declaró:<sup>78</sup>

*"[...] fue uno de los voluntarios que fundó un TECHO PARA MI PAÍS en 1997, en la que inicialmente se llamaba MEDIAGUAS para el año 2000 (...) y a partir del 2001 empezó a llamarse UN TECHO PARA CHILE (...) con posterioridad las marcas se integraron en una marca más grande que es UN TECHO PARA MI PAÍS, de cada uno de los países (...) que las marcas cambiaron y actualmente se llaman TECHO (...) nuestros países no son distintos en muchas cosas, acá en Chile no somos tan legalistas, pero todo lo que hicimos los primeros años fue mucha organización, pero utilizábamos el paraguas de muchas otras fundaciones, en general, no es tan necesario constituirse al principio (...) todos los países resultó ser una historia distinta y en el caso de Colombia vimos que era necesario estar constituidos desde el principio (...) por eso necesitábamos alguien que nos apadrinase mientras se constituía la fundación y ahí fue cuando empezamos a trabajar con la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA**, que era nuestro vehículo (...) **era un equipo local de los equipos que estábamos fundando en los diferentes países, pero como era una fundación autónoma, no teníamos control y como no teníamos las marcas debidamente registradas, eran una serie de elementos respecto de los cuales no teníamos control** (...) en ese momento la marca tenía que ser de propiedad de un techo para mi país Colombia, ahora para llegar a eso estaba la inscripción de la Fundación y la inscripción de la marca (...) pero con la sociedad en particular había que estudiarla, porque había que ver cual era la figura idónea (...) en Colombia quien tenía la marca era quien la había inscrito, quien era esa institución que nos servía de paraguas o vehículo legal mientras se hacía la constitución [...]"*

---

<sup>78</sup> Videograbación del testimonio rendido por el citado señor, visible en el índice 57 del expediente digital, minuto 0:12 a 0:32.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

Así las cosas, no obran en el plenario pruebas adicionales o indicios razonables que le permitan a la Sala concluir que el comportamiento de la representante legal de la **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, esto es, que haya obrado de mala fe al solicitar el registro de la marca cuestionada **"UN TECHO PARA COLOMBIA"** en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues más allá de las afirmaciones rendidas por el señor **COVARRUBIAS ZABALA**, relativas a que **FUNDACIÓN VIDA NUEVA** era su compañía "paraguas" mientras se constituían legalmente como Fundación en Colombia, no existen documentos en el expediente que den prueba de ello.

En este orden de ideas, al no haberse acreditado la existencia de un derecho marcario previo, que debiera ser protegido, ni que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya cometido actos contrarios a la buena fe, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca **"UN TECHO PARA COLOMBIA"**, para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, se le reconocerá personería a la doctora **PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 82 del expediente digital.

**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: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00341-00  
Actora: FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS

**TERCERO: TENER** a la doctora **PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 82 del expediente digital.

**CUARTO:** 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 del día 5 de octubre de 2023.

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Presidente

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**CONSTANCIA:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.