

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Ref. Expediente núm.: **2010-00051-00**

Recurso ordinario de súplica.

Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. –AVIDESA-, tercera interesada, contra el proveído de 26 de agosto de 2014, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, en cuanto denegó la práctica de unas pruebas solicitadas.

I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPPLICADO.

El Consejero conductor del proceso, mediante auto de 26 de agosto de 2014, entre otras decisiones, denegó el decreto de las siguientes pruebas documentales:

a) Las copias auténticas de todo el trámite administrativo surtido dentro los expedientes núms. 94012721; 94012722; 04100125 y, 01014679, por considerar que las mismas ya reposan en el expediente en el cuaderno denominado «Anexo núm. 1».

b) Las copias auténticas de todo el trámite administrativo surtido dentro los expedientes núms. 92272975; 92272976; 92320678; 92320679; 94012721; 94012723; 94012722; 94012720; 94012719; 94012718; 96053545; 96053543; 92352303; 96053544; 96053547; 96053541; 01014734; 01014735; 01014738; 01014739; 04106268; 04076279; 04073385; 05020561; 05103944; 06049196; y, 92160768, por estimar que no resultan pertinentes para demostrar los hechos que se pretenden probar, por ser suficiente el caudal probatorio existente para tal fin.

c) Las copias auténticas de la demanda que dio inicio al proceso de nulidad núm. 2010-65 y del auto de 12 de marzo de 2010, mediante el cual se admitió la demanda de dicho proceso; y, de las pruebas anexas a la contestación de la demanda presentada dentro del proceso de nulidad núm. 2010-50; por considerar que no resultan pertinentes para alegar los hechos que se pretenden probar.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. –AVIDESA-, tercera interesada, interpuso recurso de súplica contra el auto de 26 de agosto de 2014, en lo correspondiente a la denegatoria de la práctica de unas pruebas documentales, solicitadas en el escrito visible a folios 205 a 274 del expediente. En esencia, adujo:

Que el Consejo de Estado^[1] al analizar el contenido del artículo 177 del C. de P.C., determinó que por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho, de conformidad con el principio «onus probando, incumbit actori».

Manifestó que de conformidad con el artículo 175 ibídem, las pruebas denegadas tienen como finalidad demostrar los hechos relatados en su escrito.

Señaló que en el presente caso, la marca MAC POLLO (Mixta) de AVIDESA, es atacada con base en una supuesta carencia de distintividad intrínseca, por considerarla confundible con la marca MCDONALD'S y en la supuesta notoriedad de la marca demandante, por lo que con las pruebas documentales solicitadas, se pretende demostrar la existencia de distinción, la cual se desprende de su propia fuerza, historia y recorrido.

Indicó que las pruebas no decretadas son fundamentales para desestimar las pretensiones de la demanda; además, son necesarias, puesto que son las únicas con las que cuenta para probar su decir, «pues pese a afirmar que ya se encuentra suficientemente demostrado, lo cierto fue que se negaron cinco de las siete pruebas solicitadas, las cuales abarcan diferentes aspectos que se pretenden demostrar en EL curso del presente trámite.»

Expresó que la negación de las documentales solicitadas, afecta las herramientas y mecanismos para su defensa, lo cual limita su capacidad probatoria, dado que no permite cumplir a cabalidad con el artículo 177 del C. de P.C., ya que no se le está dando la oportunidad de probar sus argumentos.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

De conformidad con el artículo 183 del C.C.A, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior, en consecuencia, en la medida en que el auto suplicado niega unas pruebas documentales, es susceptible del recurso de apelación, según lo dispone el artículo 181, numeral 8°, ibídem, y en esta instancia, de súplica.

El presente asunto se contrae a determinar si estuvieron bien denegadas las pruebas solicitadas por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. –AVIDESA-, tercera interesada en los resultados del proceso, pues en su sentir, tales pruebas documentales son el único medio con el que cuenta para demostrar que la marca MAC POLLO (Mixta) tiene suficiente fuerza distintiva debido a su historia y recorrido.

Observa la Sala Unitaria, que el recurrente justificó su solicitud de la siguiente forma:

➤ En cuanto a las pruebas mencionadas en el literal a) del acápite de «FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPPLICADO» de este proveído, indicó:

«El objeto de la pre- citada prueba es el acreditar en forma efectiva la remisión y existencia de suficientes pruebas de notoriedad y uso del nombre comercial, marca y enseña “MAC POLLO” desde 1990 hasta 2004.»

➤ En lo que respecta a las señaladas en el literal b), precisó:

«El objeto de la pre- citada prueba es el de acreditar de forma efectiva el interés que desde siempre le ha asistido a AVIDESA MAC POLLO S.A., en defender la exclusividad de su marca, valiéndose para tal fin de las acciones gubernativas tendientes a oponerse al registro de aquellas expresiones que ha intentado copiar e imitar el prefijo “MAC/MC” como elemento distintivo, característico y especial que compone los signos previamente registrados por mi mandante.»

«...acreditar de forma efectiva la primera y por ende preeminente solicitud de registro de marca que de alguna forma incluyera el prefijo “MAC/MC” efectuado por AVIDESA MAC POLLO S.A.»

➤ Frente a las relacionadas en el literal c), señaló:

«El objeto de la prueba es probar: 1) los altísimos niveles de venta de los productos y servicios ofrecidos por mi poderdante en el mercado colombiano con sus marcas MAC POLLO registradas, ii) el crecimiento de las ventas tanto de los productos como de los servicios distinguidos con las marcas MAC POLLO registradas a nombre de mi poderdante del año 2004 al 2010, iii) el uso público, continuo e ininterrumpido del nombre comercial MAC POLLO desde 2005 hasta 2010, iv) el uso público, continuo e ininterrumpido de la enseña comercial MAC POLLO desde 2005 hasta 2010, v) la cobertura geográfica de los establecimientos de comercio MAC POLLO, vi) la infraestructura de AVIDESA MAC POLLO S.A. ha destinado a lo largo del territorio colombiano para la venta de los productos y servicios distinguidos con sus marcas registradas MAC POLLO, vii) la infraestructura que terceros han destinado a lo largo del territorio colombiano para la venta de los productos y servicios distinguidos con las marcas MAC POLLO de AVIDESA MAC POLLO S.A., viii) el altísimo gasto en publicidad de los productos y servicios distinguidos con la marca MAC POLLO registradas a nombre de mi poderdante, así como de sus establecimientos de comercio distinguidos con enseñas comerciales MAC POLLO, desde 2004 hasta 2010, ix) el patrocinio asumido por AVIDESA MAC POLLO S.A. del equipo ATLÉTICO BUCARAMANGA de propiedad del CLUB ATLÉTICO BUCARAMANGA CORPORACION DEPORTIVA, x) la difusión de la marca, nombre comercial y enseña comercial MAC POLLO en los campeonatos de fútbol profesional colombiano en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a través del patrocinio al equipo ATLÉTICO BUCARAMANGA, xi) el correlativo reconocimiento de la marca, nombre comercial y enseña MAC POLLO de mi poderdante por parte de los consumidores colombianos; xii) la notoriedad de la marca, el nombre comercial y la enseña MAC POLLO en el sector relevante de los productos de la clase 29 internacional de los años 2004 a 2010, y xiii) la notoriedad de la marca, el nombre comercial y las enseñas comerciales MAC POLLO en el sector relevante de los servicios de restauración de la clase 43 internacional en los años 2005 a 2010.»

Es preciso señalar que en lo que respecta a las pruebas relacionadas en el citado literal a), esta Sala no encontró que tales documentales obraran dentro del cuaderno denominado «Anexo núm. 1», pues en éste lo que se vislumbra son los antecedentes administrativos de los actos acusados, que fueron expedidos dentro del expediente administrativo núm. 06-048202.

Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, establece que la carga de la prueba recae sobre las partes, quienes deberán acreditar los supuestos de hecho alegados durante la actuación, pues toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas allegadas al proceso dentro de la oportunidad legal pertinente.

En este caso, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. –AVIDESA- explicó suficientemente que las pruebas solicitadas se dirigen a desvirtuar los hechos de la demanda, pues a través de las mismas pretende acreditar la notoriedad del signo, el nombre comercial y la enseña MAC POLLO durante los años de 1990 a 2004, y, de 2004 a 2010, tanto en el sector de los productos de la clase 29 como en la 43 internacional; la necesidad de registro de marca el prefijo «MAC/MC»; así como su historia y recorrido, por lo que, a juicio de esta Sala, las pruebas documentales señaladas en los literales a) y b) de este proveído, cumplen los parámetros establecidos en el artículo 178 del C. de P. C. y por ende, deben ser decretadas; además, de que con ello, se le garantiza a la recurrente su derecho de defensa.

Sin embargo, no se considera pertinente para dichos efectos, la prueba relativa a la solicitud de copias auténticas de la demanda que dio inicio al proceso de nulidad núm. 2010-00065 y del auto de 12 de marzo de 2010, pues tales documentos solo prueban que la recurrente ha realizado actos tendientes a proteger su marca y que la demanda instaurada cumplió los requisitos de forma pertinentes, por lo que fue admitida y en efecto, se dio inicio a dicho proceso judicial.

Finalmente, en cuanto a la solicitud referente a las copias auténticas de las pruebas anexas junto con la «contestación de la demanda» instaurada dentro del proceso de nulidad núm. 2010-00050, la Sala infiere que la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. –AVIDESA- lo que pretende es el traslado de las pruebas por ella allegadas a dicha actuación.

Al respecto, el artículo 185 del C. de P.C., aplicable por remisión expresa del artículo 168 del C.C.A., prevé:

«ARTÍCULO 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.»

De conformidad con lo anterior, es evidente que para que proceda este medio de prueba, es necesario que el mismo se haya practicado a petición de la parte contra la cual se aduce o con su intervención. Así, pues, se consultó el Software de Gestión de esta Corporación y se pudo determinar que tanto en el proceso primitivo^[2] como en el actual, la sociedad demandante es la misma, MACDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., razón por la cual se cumplen los presupuestos establecidos en la norma transcrita, en la medida en que dicha sociedad ha intervenido en el primer proceso y ha tenido la oportunidad de conocer las pruebas a trasladar.

Así las cosas, se revocará parcialmente el auto suplicado para que en su lugar, el Consejero conductor del proceso provea sobre el decreto de las pruebas documentales señaladas en los numerales a) y b) de este proveído, así como del traslado referido en el párrafo que precede.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE parcialmente el auto suplicado, y en su lugar, se dispone que el Consejero conductor del proceso, provea sobre el decreto de las pruebas documentales señaladas en los numerales a) y b) de este proveído, así como del traslado de la prueba del proceso núm. 11001-03-24-000-2010-00050-00.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 20 de noviembre de 2014.

GUILHERMO VARGAS AYALA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

^[1] Fallo núm. 19836.

^[2] 11001-03-24-000-2010-00050-00

