



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

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia:	Nulidad Relativa
Radicación número:	11001032400020110015000
Actores:	MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Terceros interesados:	PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.
Tema:	Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentaron las sociedades **MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.** por medio de apoderado judicial en contra de la Resolución No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca **GLOWWORNS (nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **PROCAPS S.A.**

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El día 23 de marzo de 2011 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de las sociedades **MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.**¹, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento que fue admitida como de **nulidad relativa** -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000- en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

*“**PRIMERA:** Que se declare la nulidad No. 58537 de fecha 19 de noviembre de 2009, la cual revoca la resolución No. 13656 de fecha 25 de junio de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-075046, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa **GLOWWORNS**.*

¹ Folios 276 a 283.



Radicación: 11001032400020110015000
 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDA: *Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sirva dar aplicación al artículo 176 del CCA.*

TERCERA: *Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio la cancelación del certificado de registro No. 392150, correspondiente a la marca **GLOWWORNS**.*

CUARTA: *Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial”.*

1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la Sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios COLMED LTDA, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo **GLOWWORNS (nominativo)** para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. Refirió que, dentro del término legal, las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., presentaron oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, afirmando que dicha marca fue solicitada con la plena intención de cometer posteriores actos de competencia desleal.

5. Señaló que, mediante la Resolución 13656 de 25 de junio 2004, fue declarada fundada la oposición y se negó el registro el signo **GLOWWORNS (nominativo)** para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

6. Advirtió que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PROCAPS S.A. presentó impugnación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No.15597 de 29 de junio de 2005.

7. Por último, manifestó que el Superintendente Delegado par la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 58537 de 19 de noviembre de 2009, revocó la Resolución No. 13656 de 25 de junio de 2004, declaró infundada la oposición y **concedió el registro** el signo **GLOWWORNS (nominativo)** para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional a favor de la sociedad PROCAPS S.A

1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. Manifestó la parte actora que con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-,



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

vulneró los artículos 136 literales d) y f) y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Sostuvo que la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, es clara al consagrar, de forma expresa y como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo como marca, que 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.

10. Indicó que, durante varios años, la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos TROLLI fabricados por la sociedad MEDERER GMBH, y prueba de ello es la confesión expresa de su representante legal, en respuesta a una acción de competencia desleal adelantada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

11. Preciso que: *“Dentro de ese mismo proceso, tramitado en el expediente No. 2007-040, en diligencia de interrogatorio de parte, el doctor tana confesó, en su calidad de representante legal de PROCAPS S.A., que PROCAPS desde el año 1994, actuó como distribuidor de los productos marca TROLLI enviados para tal fin por parte de las sociedades MEDERER GMBH, y TROLLI IBERICA S.A., que PROCAPS (sic) S.A., adquirió la marca TROLLI sin el consentimiento de las sociedades MEDERER, ni TROLLI IBERICA S.A, y que han continuado el uso y comercialización de la marca TROLLI, tal como lo hacían cuando actuaban como distribuidores”.*

12. Por último, mencionó que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA, hacen parte del mismo conglomerado económico, y que se traspasan y licencian mutuamente las marcas que originalmente son de propiedad de **MEDERER GMBH**.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

13. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

14. Señaló que, una vez efectuado el examen de registrabilidad, no se encontró que el signo “GLOWWORNS” cuyo registro marcario se solicita -para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza-, se encontrara en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por el contrario, se consideró que existe la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

15. Mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio no contaba con la certeza suficiente para establecer que se estaba en presencia de la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ni tampoco estableció que la solicitud elevada por la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios -COLMED-, cedida luego a la sociedad PROCAPS S.A., estaba dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal.

16. De otro lado, indicó que los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio o del país o Estado donde se conceden, y anotó que, para efectos de la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países, debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

17. Por último, expresó que al momento de presentarse la demanda la sociedad MEDERER GMBH no contaba con ningún registro marcario en Colombia.

2.2. Intervención de los terceros interesados. PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.

18. El apoderado de los terceros intervinientes se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la demanda carece de fundamento legal, *“buscando que se curse una tercera e inexistente instancia en su trámite marcario”*.

19. Expresó que la resolución atacada fue emitida con apego a la legalidad; fue motivada de manera clara y suficiente, y emitió pronunciamientos sobre todos los puntos relevantes para el caso.

20. Adujo que la marca TROLLI -con la cual se fundamentó la oposición-, difiere totalmente de la concedida en registro a favor de la sociedad PROCAPS S.A., esto es, GLOWWORNS.

21. Recordó que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED Ltda., nunca han sido distribuidores o representantes de las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA.

22. Menciona que, en caso de haberse tenido en cuenta el signo TROLLI -como fundamento de la presunta irregistrabilidad de la marca GLOWWORNS-, no debe olvidarse que, en virtud del principio de territorialidad, los registros marcarios sólo producen efectos jurídicos en el territorio en el cual han sido concedidos.

23. Indicó que las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA nunca han detentado registro alguno sobre el signo GLOWWORNS ni en nuestro país ni en otro país de la Comunidad Andina; así mismo, tampoco han tenido el registro de la marca TROLLI en la clase 30 del nomenclátor internacional.



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

24. Expresó, finalmente, que no hay lugar a decretar nulidad alguna y, por lo tanto, solicitó acoger los argumentos planteados en sede gubernativa, así como en el escrito de contestación de la demanda.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 177 de fecha 29 de julio de 2020, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo estudio y, en particular, interpretó los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pero se abstuvo de analizar el literal f) del artículo 136, toda vez que el tema materia de controversia no está asociado a la discusión respecto de la infracción a otro derecho de propiedad industrial o sobre el derecho de autor de un tercero.

26. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente:

«[...] 1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137 deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

(...)

2.7. 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 elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada.

2.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el 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 solicitado de mala fe. [...]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

27. El día 4 de febrero de 2021, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

rindiera el respectivo concepto. Ni las partes intervinientes ni el Ministerio Publico efectuaron pronunciamiento en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019², la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

5.2. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades **MEDERER GMBH** y **TROLLI IBERICA S.A.**, encaminados a que se declare la nulidad de la Resolución No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca **GLOWWORNS (nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional de la clasificación internacional de Niza, en favor de la sociedad **PROCAPS S.A.**

30. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad en tanto que la concesión del registro de la marca **GLOWWORNS (nominativa)** habría sido solicitada con la intención de consolidar un acto de competencia desleal en contra de las sociedades **MEDERER GMBH** y **TROLLI IBERICA S.A.**

31. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo texto es el siguiente:

«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;

[...]

² Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Radicación: 11001032400020110015000
 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Artículo 137- *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. [...]*»

32. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de registrabilidad del signo en cuestión, también es una realidad que **la marca «GLOWWORNS» (nominativa), identificada con el registro marcario número 392150**, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra **caducada**.

33. En efecto, **el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de noviembre de 2019**, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, **mediante auto de 5 de mayo de 2022**, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «**GLOWWORNS**»³. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, según la cual el signo se encuentra caducado, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes
 Fecha y hora: 16 may. 2022 06:11:47 p.m.

Número de solicitud: [03075046](#)
 Referencia de solicitante:
 Estado de la solicitud: Caducado
 Tipo de Signo: Marca
 Naturaleza del Signo: Nominativa
 Nombre del Signo: GLOWWORNS
 Versión de la Clasificación de Niza: 8

Fecha de presentación: 29 ago. 2003
 Fecha de registro: 19 nov. 2009
 Vigencia: 19 nov. 2019
 Bajo oposición: No

35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal:

«Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión [...]».

36. Es pertinente resaltar que la consecuencia del inciso 1º del artículo 174 transcrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es,

³ En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente:

«El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo.

De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).¹¹

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

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

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en



Radicacion: 11001032400020110015000
 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

37. Cabe anotar, adicionalmente, que también en el citado **auto de 5 de mayo de 2022**, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente:

«[...] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: [...]

En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

[...]

*Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 392150, correspondiente a la marca nominativa «**GLOWWORNS**», cuyo titular es la sociedad **PROCAPS S.A.**, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.*

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPÍ-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. [...]»

38. Una vez surtido el anterior traslado, valga resaltarlo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron silencio.

39. En el *sub examine* y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el **inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000**, norma que dispone lo siguiente:

*«**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.*



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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.

[...]

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad [...]»
(destaca la Sala).

40. Como se puede apreciar, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

41. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013.

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable**, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, **si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar [...]**»

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013.

«Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (...)

«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable**, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, **si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.**»

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, **necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso**”.



Radicacion: 11001032400020110015000
 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que "(...) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (...)"; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

*Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá** atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y **examinar** si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.*

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso".

42. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición *sine qua non* para que proceda una decisión de fondo.

43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

44. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

45. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4° plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.



Radicación: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

46. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 392150 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

47. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «**GLOWWORNS**» (nominativa).

48. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, **ha caducado** o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019⁴, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

«[...] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar [...]». (Destacado y subrayado fuera de texto).

49. En este contexto, se tiene que la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido.

50. En armonía con lo anterior, esta Sala de Decisión⁵ consideró lo siguiente:

«[...] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.



Radicación: 11001032400020110015000
 Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor:

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

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcario proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones:

(i) *Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.*

(ii) *Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que **concede** el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma.*

Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción.

(iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) *Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa.*

(v) *Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.*



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

[...]

*Esta circunstancia pone de relieve que **no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.** [...]*»
(destacado fuera de texto).

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020⁶, la Sala argumentó lo siguiente:

«[...] 54. **Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.**

55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[...] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente [...]”. Y explicó que “[...] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro [...]”.

57. Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha entendido esta Sección:

“[...] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad [...]” (negritas fuera del texto)

51. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o en el evento en que la oficina nacional lo cancele, se habilita la aplicación del artículo 172 *ibidem* dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.

52. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.



Radicacion: 11001032400020110015000
Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Conclusión

53. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro núm. 392150 de la marca nominativa «**GLOWWORNS**», tal como se analizó en los numerales *supra*; por tal motivo, la Sala considera que se configura uno de los supuestos establecidos en la referida norma, se declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el **inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000** y, en consecuencia, **poner fin al proceso**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclara voto

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. dyd