



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00236-00
Demandante: Aspen Global Incorporated
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con Interés: Calier Farmacéutica de Colombia S.A.
Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Propiedad Industrial/ Registro Marcario / Causales de Irregistrabilidad / Competencia desleal / Mala fe / Marca: «**TRANDATE**» (nominativa)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda que presentó por medio de apoderado judicial, la sociedad **Aspen Global Incorporated** en contra de la Resolución No. 5490 del 15 de febrero de 2012 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- otorgó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Aspen Global Incorporated presentó demanda¹ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que es nula la **Resolución 5490 de fecha 15 de febrero de 2012** proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución

¹ Presentada el 29 de junio de 2012. Folios 122 a 135 cuaderno principal



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

No. 39813 del 31 de julio de 2009 proferida por la Directora de Signos Distintivos y se concedió el registro de la marca **TRANDATE**, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Calier Farmacéutica de Colombia S.A., por el término de 10 años contados a partir de la resolución.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 5490 atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 440849 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca **TRANDATE** a favor de Calier Farmacéutica de Colombia S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”.

I.2. Los hechos

2. Mencionó que la **Glaxo Group Limited** fue titular de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) en Colombia bajo el registro marcario No. 89123 para distinguir productos en la clase 5 internacional.

3. Precisó que la sociedad española **Glaxo Wellcome S.A.** también tenía registrada la marca «**TRANDATE**» en **España** y que el **8 de junio de 2001** suscribió en Madrid, España un contrato con la sociedad española **Kern Pharma S.L.** cuyo objeto fue la transferencia entre otros de los «Registros Sanitarios» Nos. 34.566, 34.753, 34.755, 39.795 con sus derechos inherentes. En el mencionado contrato, se concertó la suscripción de acuerdos para la comercialización y fabricación de los diferentes productos farmacéuticos, dentro de los que se encontraba el identificado con la marca «**TRANDATE**» (nominativa).

4. Puso de presente que la mencionada sociedad **Kern Pharma S.L.** celebró un acuerdo con la sociedad **Calier Farmacéutica de Colombia S.A.**, en la que la autorizaba en su nombre y representación ejercer las facultades de «importar, almacenar, distribuir y comercializar los productos, pudiendo designar a terceros para la realización de estas actividades² y, «celebrar todo tipo de contratos y resolverlos, referente a los registros de Marcas, Registros Sanitarios; Precios y permisos correspondientes de los productos».³

5. El **19 de enero de 2009**, la sociedad **Calier Farmacéutica de Colombia S.A.** por conducto de apoderado, solicitó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para identificar «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos: material para empastar los dientes y para moldes dentales;

² Folio 325 cuaderno 2

³ Ibidem



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

6. El **31 de julio de 2009** la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución No. 39813 negó a sociedad **Calier Farmacéutica de Colombia S.A.** Calier el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), al advertir riesgo de confusión con la **misma marca previamente** registrada con certificado No. 89123.

7. El **1° de septiembre de 2009**, la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada resolución y, además, **inició acción de cancelación** por no uso del **registro No. 89123** para la marca «**TRANDATE**» (nominativa) de propiedad de **Glaxo Group Limited**.

8. El **29 de septiembre de 2009** la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante la **Resolución No. 53005** canceló por no uso el registro de la marca, al encontrar que no se demostró el uso real y efectivo de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para identificar productos de la clase 5 internacional, ni las circunstancias que impidieron demostrar su uso de manera directa. Recordó que la autoridad administrativa en el acto en comento, advirtió que entre la sociedad solicitante de cancelación y el titular de la marca previamente registrada no existía relación comercial alguna.

9. El **31 de mayo de 2010** fue inscrito en el registro de la Propiedad Industrial de Colombia la cesión de los derechos que ostentaba la sociedad **Glaxo Group Limited** sobre la marca «**TRANDATE**» (nominativa) con registro No. 89123 para identificar productos en la clase 5 internacional, a favor de la sociedad **Aspen Global Incorporated**.

10. Una vez inscrita la cesión de derechos, la sociedad **Aspen Global Incorporated**, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, desatados mediante las resoluciones Nos. 24207 del 29 de abril de 2011 y la No. 71099 del 7 de diciembre de 2011, que confirmaron la decisión de cancelación por no uso de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) contenida en la **Resolución No. 53005 del 29 de septiembre de 2009**.

11. **Culminada** la actuación administrativa de la **acción de cancelación por no uso** de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), la SIC desató el recurso de reposición presentado por la sociedad **Calier Farmacéutica de Colombia S.A.** contra la Resolución No. 39813 del 31 de julio de 2009 que negó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), y profirió la Resolución **No. 5490 del 15 de febrero de 2012** por la cual se revocó la decisión de negar el registro de la marca nominativa «**TRANDATE**» (nominativa) y en su lugar, ordenó conceder su registro a la referida sociedad **Calier Farmacéutica** para distinguir productos de la clase 5 del nomenclátor internacional.



I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

12. Como normas vulneradas la sociedad actora señaló los artículos 136 literal d), 137, 155 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina -en adelante Decisión 486 de 2000-.

13. Respecto del **artículo 136 literal d) *Ibidem***, sostuvo que para el momento en que se solicitó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. «estuvo vinculada a través de un contrato de licencia con la sociedad española Kern Pharma S.L. para usar en Colombia la marca «TRANDATE». *“Kern Pharma S.A. por su parte, era licenciataria de la sociedad Glaxo Group Limited, para la fabricación y comercialización de diferentes productos farmacéuticos, entre ellos el identificado con la marca **TRANDATE**»⁴.*

14. Agregó que la marca «**TRANDATE**» (nominativa) concedida a sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., al ser idéntica a la marca que en su momento tuvo registrada **Glaxo Group Limited**, hace incurrir al consumidor en el riesgo de confusión previsto en el **artículo 155** de la Decisión 486 de 2000, lo cual no permite que terceros se apropien de la misma marca y se aprovechen indebidamente del posicionamiento que de ella hayan podido hacer anteriores titulares.

15. En lo que tiene que ver con el **artículo 137 *Ibidem***, mencionó que la SIC al expedir el acto acusado facilitó un acto de competencia desleal de sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. al no advertir que *“intervino como licenciatario e importador del producto, permitiéndole apropiarse de una marca que ella misma comercializaba y había posicionado en el mercado de Colombia”*.

16. En relación con el **artículo 172** de la Decisión 486 de 2000, afirmó que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. actuó de mala fe, al solicitar el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) e iniciar acción de cancelación por no uso de la marca con registro 89123, a sabiendas de tener conocimiento de que la marca pertenecía a un tercero, que era usada en Colombia y, que contaba con autorización de su titular para comercializar y distribuir sus productos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

17. El apoderado de la SIC manifestó que el acto acusado no vulnera las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de 2000, por cuanto la concesión de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional a favor de sociedad Calier Farmacéutica de

⁴ Folios 127 a 128 cuaderno principal



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Colombia S.A. se ajusta a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcara vigente.

18. Resaltó que, contra la solicitud de registro de la marca en mención, la parte demandante no presentó escrito de oposición dentro del término legal oportuno para hacerlo, ni presentó los recursos que eran procedentes contra el acto administrativo demandado.

19. Respecto de la **mala fe** alegada por la parte demandante, afirmó que no había sido alegada, demostrada ni probada dentro de la actuación administrativa adelantada en sede administrativa.

20. En lo que tiene que ver con la **competencia desleal**, indicó que en sede administrativa no se acreditaron indicios razonables que permitieran inferir que con la solicitud de registro del signo solicitado, se fuera a facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO – Calier Farmacéutica de Colombia S.A.

21. La sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. actuando en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda⁵ y manifestó que en la expedición del acto acusado, no se vulneraron los artículos 136 literal d), 137, 155 y 172 de la Decisión 486 de 2000, por las siguientes razones.

22. Respecto del **artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de 2000**, expresó que para el momento en que se profirió la Resolución 5490 del 15 de febrero de 2012 por la cual se concedió el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) a favor de sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., no existía relación comercial **entre esta sociedad** y Aspen Global Incorporated.

23. Frente al **presunto licenciamiento** entre **Kern Pharma S.L.** y la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., explicó que la relación que existe entre las mencionadas sociedades se circunscribe a «una serie de transacciones comerciales de la comercialización de diferentes medicamentos (NALOXONA, PANTOPRAZOL, SERTRALINA, entre otros, es decir, no solo LABETALOL-TRANDATE) que la sociedad española vende a la sociedad colombiana»⁶.

24. Destacó que el mencionado vínculo, tuvo como origen los requerimientos exigidos por el Invima⁷, por lo que el documento suscrito entre Kern Pharma S.L. y sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. corresponde a una autorización del fabricante a importador, que no guarda relación alguna con un presunto sub-licenciamiento.

⁵ Folios 206 a 237 cuaderno principal

⁶ Folio 215 cuaderno principal

⁷ previstos en el Decreto 677 de 1995



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

25. Preciso que la compra de productos de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A a Kern Pharma no conlleva restricciones sobre el uso de las marcas de esta última, «tanto así que la sociedad española, no puso reparo alguno para que la sociedad LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S.A. (sociedad que hace parte del grupo empresarial CALIER) solicitara y obtuviera la marca KERNPHARMA en Colombia»⁸, pues no le interesa registrar sus marcas en Colombia.

26. En relación con la vulneración del **artículo 137 de la Decisión 486 de 2000**, comentó que para que se configuren actos de **competencia desleal**, era necesario que Aspen Group Limited o Glaxo Group Limited en su momento, participaran en el mercado con algún producto marcado «**TRANDATE**» (nominativa), lo cual no sucede en el caso que nos ocupa. Lo anterior teniendo en cuenta, que la mencionada marca «jamás estuvo siendo comercializada en Colombia, sino hasta cuando la sociedad CALIER FARMACÉUTICA libre y voluntariamente, sin que mediara licencia alguna deseó importar el LABETALOL a Colombia, luego de un estudio de mercado serio y teniendo en cuenta que ese principio activo solo contaba con un registro en Colombia»⁹.

27. Indicó que no posible confundir a ningún consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto identificado con la marca «**TRANDATE**» (nominativa), en la medida en que en Colombia la mencionada marca no había sido puesta en el comercio por el titular ni su licenciataria.

28. Respecto del **aprovechamiento de la reputación ajena**, recalco que la marca «**TRANDATE**» (nominativa) no tenía reputación en Colombia, pues hasta que sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. con su propio esfuerzo económico y alianzas comerciales, posicionó la marca en mención, nadie más la había comercializado¹⁰.

29. En cuanto a la vulneración del **inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000** que tiene que ver con la mala fe con la que presuntamente actuó sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., aseguró que jamás fue licenciataria de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) en Colombia o en otro país del mundo.

30. Aclaró que la marca «**TRANDATE**» (nominativa) se obtuvo para cumplir con el mandato previsto en el Decreto 677 de 1996 que dispone que «la marca puesta en un medicamento debe estar solicitada o registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio»

31. Afirmó que sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. jamás tuvo vínculo alguno con el titular de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) Aspen Group Limited

⁸ Folio 216 cuaderno principal

⁹ Folio 222 cuaderno principal

¹⁰ Folio 223 cuaderno principal



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

o Glaxo Group Limited en su momento, por lo que resultaba imposible pensar que haya podido existir un licenciamiento a su favor.

32. Aseveró que desde que comenzó a usar de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) en diciembre de 2009, lo hizo en su propio nombre, sin representar a un tercero.

33. Puso de presente que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. solicitó la acción por no uso de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) el 1º de septiembre de 2009 al advertir que la marca no se usó dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de la cancelación, lo que demuestra la imposibilidad de presentar pruebas de su uso.

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

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la interpretación prejudicial 151-IP-2015¹¹ del 1º de septiembre de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso. Al respecto consideró que la norma aplicable y, por ende, sujeta a interpretación prejudicial son el artículo 136 literal d), 137, 155 literal d) y 172 de la Decisión 486 de 2000.

35. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

«C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

1. La mala fe al solicitar el registro de una marca.
2. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
3. Signo solicitado a registro idéntico al de un tercero, cuando el solicitante supuestamente haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.
4. Consecuencias de la cancelación por falta de uso de una marca.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

«1. La mala fe al solicitar el registro de una marca.

[...]

1.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituyen uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación.

¹¹ Folios 424 a 435 cuaderno 2



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el de obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

1.4. En cuanto a la “mala fe”, se ha establecido que: “(...) para determinar si un apersona 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”.

1.5. Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser negada y de haber sido concebida puede solicitarle su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la Oficina de Registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.

2. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

[...]

2.1. Al respecto, en el Artículo 137 de la Decisión 486 se establece lo siguiente:

“(...) 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”.

2.2. La anterior causal de irregistrabilidad se ha consagrado con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

2.3. La norma transcrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

2.3.1. **Perpetrar:** Se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal.

2.3.2. **Facilitar:** Se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.

2.3.3. **Consolidar:** Se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal.



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2.4. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.

2.5. El análisis que se haga debe partir de la existencia de “*indicios razonables*” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

2.6. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.

2.7. Conforme a lo manifestado se deberá determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que la solicitud de registro de marca se ha presentado para perpetrar, facilitar o (sic) un acto de competencia desleal. Se debe tener presente al resolver la acción planteada que si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo positivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

2.8. Es importante tener en cuenta, que tratándose de signos idénticos, deberá compararse los signos enfrentados de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociación.

3. Consecuencias de la cancelación por falta de uso de una marca.

[...]

3.3. La cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente los derechos derivados del registro de la misma, entre ellos, los contemplados en los Artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero de ninguna manera se podría pensar que la cancelación de la marca base puede impedir el análisis de los actos presuntamente constitutivos de mala fe o de competencia desleal.

3.4. La Oficina competente de cada país Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

4. Signo solicitado a registro idéntico al de un tercero, cuando el solicitante supuestamente haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

[...]

4.4. Al momento de resolver la demanda de nulidad, se deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicios a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno».

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

36. Mediante auto de 4 de agosto de 2017¹² se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

37. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal, mientras que la **SIC**¹³ reiteró en esencia sus argumentos, y resaltó que al desaparecer el fundamento de la negación de la solicitud de registro, procedía el registro de la marca solicitada, al no encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que resultaba procedente revocar la decisión contenida en la Resolución No. 39813 del 31 de julio de 2009.

38. Por su parte, la **sociedad demandante** reiteró los argumentos planteados en la demanda¹⁴ al igual que lo hizo el **tercero interesado en las resultas del proceso** cuando contestó la demanda¹⁵.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019¹⁶, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

40. Corresponde a la Sala examinar si la SIC, con ocasión de la expedición de la Resolución No. 5490 del 15 de febrero de 2012 por la cual resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución No. 39813 del 31 de julio de 2009 y, en su lugar, conceder el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor de sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., vulneró los artículos 136 literal d), 137, 155 literal d) y 172 de la Decisión 486 de 2000.

¹² Folio 457 cuaderno 2

¹³ Folios 458-466 cuaderno 2

¹⁴ Folios 471-848 cuaderno 2

¹⁵ Folios 490-499 cuaderno 2

¹⁶ Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

41. La parte actora señaló que el acto acusado está viciado de nulidad en tanto que el mismo fue expedido con actos de competencia desleal y de mala fe.

V.2. El caso concreto

42. La sociedad Aspen Global Incorporated por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de la Resolución No 5490 del 15 de febrero de 2012, por la cual revocó la decisión contenida en la Resolución No. 39813 del 31 de julio de 2009 y en su lugar, concedió el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa)¹⁷ para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸ a favor de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A.

V.2.1. Normativa aplicable

43. El apoderado de la parte actora invoca como normas vulneradas los artículos 136 literal d), 137, 155 literal d) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala considera que la demanda en el presente caso, será estudiada bajo el marco de lo dispuesto por la Comunidad Andina en la Decisión 486 de 2000.

44. Las normas que aplican en el *sub examine*, son del siguiente tenor:

«**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;

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.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; [...]

¹⁷ Registro No. 440849. Vigente hasta el 15 de febrero de 2032

¹⁸ Clase 5ª: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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».

45. En ese orden de ideas, la Sala abordara los siguientes temas: (i) presupuestos del artículo 136 literal d), (ii) Competencia desleal, (iii) mala fe y, (iv) riesgo de confusión al usar un signo idéntico

a. Presupuestos del artículo 136 literal d)

46. La Sala advierte que el principal reproche de la sociedad demandante contra el acto acusado, es que sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. para el momento en que solicitó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) contaba con autorización del titular de la marca, para distribuir, importar, almacenar y comercializar productos con esa misma marca, lo que denota una clara violación a lo dispuesto en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de 2000, el cual es del siguiente tenor:

«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;»

47. En atención a la norma en cita, se tiene que los presupuestos que deben cumplirse para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 literal d) de la Decisión 486 de 2000, son los siguientes:

- Que la marca sea idéntica o se asemeje a un signo de un tercero, pudiendo originar riesgo de confusión
- Cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

48. Los mencionados presupuestos, serán revisados de acuerdo con lo que se encuentra acreditado en la prueba documental incorporada al expediente, siendo necesario precisar algunos puntos en el debate, relacionados con la marca «**TRANDATE**».

49. En primer lugar, resulta del caso destacar que frente a la marca «**TRANDATE**» la SIC adelantó dos actuaciones administrativas, así:

- La primera, corresponde a la **solicitud de registro de marca** presentada por sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., adelantada bajo el **expediente No. 09-003781**¹⁹ relacionada con el registro No. **440849**. Esta actuación administrativa, culminó con la expedición de la **Resolución No. 5490 del 15 de febrero de 2012**, la cual revocó la decisión contenida en la Resolución No. 39813 del 31 de julio de 2009 y en su lugar, concedió el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para identificar productos de la clase 5ª de la clasificación internacional a favor de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A.
- La segunda, corresponde a la **acción de cancelación por no uso de marca** del registro No. **89123** a nombre de Aspen Global Incorporated presentada por sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., adelantada bajo el expediente No. 92155102²⁰ que culminó con la expedición de la **Resolución No. 53005 del 29 de septiembre de 2010**, por la cual se canceló por no uso de la marca **TRANDATE**» (nominativa) con certificado No. **89123**, confirmada por resoluciones Nos. 24207 del 29 de abril de 2011 y 71099 del 7 de diciembre de 2011.

50. De lo anterior, se desprende que si bien el acto acusado corresponde a la **Resolución No. 5490 del 15 de febrero de 2012**, por el cual se concedió el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) para identificar productos de la clase 5ª de la clasificación internacional a favor de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., la Sala se circunscribirá a pronunciarse respecto de los hechos y argumentos relacionados con la actuación administrativa No. **09-003781**²¹ relacionada con el registro No. **440849** concedido a la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A.

51. En tal sentido, vale la pena resaltar que para el momento en que fue concedido el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) con certificado No. **440489** a favor de la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., la marca «**TRANDATE**» (nominativa) con registro No. **89123** cuyos titulares fueron Alled & Hanbursy, Glaxo Group Limited y Aspen Global Incorporated, ya había sido cancelada mediante Resoluciones 53005 del 29 de septiembre de 2009, 24207 del 29 de abril de 2011 y 71099 del 7 de diciembre de 2011, las cuales no fueron demandadas en la presente causa, razón por la cual tampoco serán objeto de análisis.

¹⁹ Folios 146 a 192 cuaderno principal

²⁰ Folio 328 cuaderno 2

²¹ Folios 146 a 192 cuaderno principal



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

52. De otra parte, la Sala advierte que la sociedad Aspen Global Incorporated ostentó la calidad de titular de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) con registro No. **89123** a partir del **31 de mayo de 2010** con ocasión de la cesión de derechos de marca que le hiciera Glaxo Group Limited a su favor. La mencionada fecha, resulta ser posterior a la fecha en que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. presentó la solicitud de cancelación por falta de uso²² contra el mencionado certificado.

53. Sumado a lo anterior, la Sala observa que la marca «**TRANDATE**» (nominativa) **también estuvo registrada en España** a favor de la sociedad **Glaxo Wellcome S.A.**, la cual celebró con la también sociedad española **Kern Pharma SL**²³ un contrato de transferencia de derechos de varios registros sanitarios²⁴.

54. De igual forma, también se evidencia de la prueba documental, el Acta No. B-58.296.773²⁵ del Consejo de Administración de la Sociedad de **Kern Pharma** del 6 de octubre de 2001, que contiene los siguientes acuerdos:

«Segundo. Otorgamiento de poderes.

Otorgar poder tan amplio y bastante como en derecho sea menester a favor de CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A., sociedad de nacionalidad colombiana, con domicilio social en la Carrera 85D, No. 51-65 Bodega 4, Urbanización San Cayetano, Bogotá, Colombia, constituida con NIT No. 900209646-1, **para que en nombre y representación de KERN PHARMA, SL, por si sola pueda, con relación a los productos de KERN PHARMA SL, ejercer las facultades que se enumeran a continuación:**

PRIMERA: Representar a KERN PHARMA, SL ante cualquier autoridad de Derecho Público o Privado, de pleno derecho dentro del territorio de la República de Colombia, referente a los registros de Marcas, registros Sanitarios, Precios y permisos correspondientes a los productos.

SEGUNDA: Importar, almacenar, distribuir y comercializar los productos, pudiendo designar a terceros para la realización de estas actividades.

TERCERA: Representar a KERN PHARMA SL en todos los actos o contratos usuales en el comercio, así como también **celebrar todo tipo de contratos y resolverlos, referente a los registros de marcas, registros Sanitarios, Precios y permisos correspondientes de los productos.**

CUARTA: **Llevar a cabo las acciones previas y necesarias a fin de obtener los registros de Marcas, registros Sanitarios, Precios y permisos correspondientes, ante las autoridades competentes para la comercialización de los productos.»**

55. Lo anterior le permite a la Sala establecer que, la marca «**TRANDATE**» (nominativa) fue objeto de registro tanto en Colombia como en España, siendo en

²² Enero 19 de 2009. Folio 147 cuaderno principal

²³ Folio 63 a 115 cuaderno principal

²⁴ Junio 8 de junio de 2001

²⁵ Folio 325 a 326 cuaderno 2



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

España el titular de la marca la sociedad **Glaxo Wellcome S.A.** En Colombia, la marca tuvo como titulares del registro No. 89123, a los siguientes: Alled & Hanbursy, luego Glaxo Group Limited y finalmente **Aspen Global Incorporated**, lo cual permite concluir que los contratos y acuerdos celebrados entre las sociedades españolas, no vinculan ni tienen efectos frente a las sociedades colombianas titulares del registro No. 89123.

56. Bajo ese contexto, la falta de prueba que acredite una relación directa entre los titulares del registro No. 89123 y la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., permite concluir que entre ambas sociedades no existió ningún tipo de vínculo o relación, que le impidiera la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., solicitar el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa) como en efecto lo hizo.

57. Por el contrario, está demostrado que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. actuó en Colombia en representación de la sociedad española Kern Pharma S.A. para efectos de solicitar la concesión de registros sanitarios para el producto Trandate Labetalol Clorhidrato 100 mg Solución Inyectable en la modalidad de importar y vender a favor de Kern Pharma, lo cual no le impedía solicitar el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), comoquiera que no tenía ninguna relación directa con el titular de la marca en Colombia - Aspen Global Incorporated-.

b. Competencia desleal

58. La sociedad demandante, alegó que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. se aprovechó indebidamente del posicionamiento de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), en la medida en que ella misma comercializó y posicionó en el mercado, y luego solicitó el registro de la misma marca.

59. En lo atinente a las actuaciones de competencia desleal, El Tribunal de Justicia en la 30-IP-2014 de fecha 10 de septiembre de 2014²⁶, señaló:

«74. Respecto al artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la nulidad del registro marcario cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el

²⁶ Folios 411 a 429 cuaderno principal



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

(...)

2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

(...)

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).

En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado:

“Para catalogar un acto como desleal por confusión, **es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.**” (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. No. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta).» (Resaltado fuera de texto)

60. Sobre la buena fe, la Corte Constitucional²⁷ ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción de buena fe a: “(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”.

61. En ese orden de ideas, y de acuerdo con la anterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Sala destaca que los actos de competencia desleal planteados por la

²⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.



Radicación: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

sociedad actora no cuentan con soporte probatorio que así lo acredite, en tanto que al no probarse la relación directa entre la sociedad demandante y la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., se presume la buena fe con la pudiera haber actuado esta última.

62. Además, es claro que las marcas en discusión no concurrieron en el mercado, bajo el entendido de que cuando se concedió el registro de la marca No. 440849 a favor de la sociedad la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., el registro No. 89123 a favor de la sociedad demandante ya había sido cancelado por no uso, lo que demuestra que no es posible hablar de competencia desleal, al no concurrir los actores en un mismo mercado.

63. De otra parte, y no menos importante, el representante legal de la sociedad Aspen Global Incorporated en el Interrogatorio de parte, absuelto el 3 de junio de 2015²⁸, fecha para la cual el registro No. 89123 de «TRANDATE» frente a las siguientes preguntas, respondió:

«**Pregunta 10:** Manifiéstele al Despacho desde qué fecha aproximadamente Aspen Global Corporation usa o ha usado la marca Trandate con principio activo Labetalol en Colombia.

Contestó: tal y como lo indiqué en la pregunta núm. 7, Aspen Global no ha usado la marca Trandate en Colombia, siendo el único país en el mundo donde Aspen no puede utilizar la marca Trandate de su propiedad.»

64. Lo anterior, demuestra sin lugar a dudas, que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. no realizó actos de competencia desleal.

c. Mala fe

65. La sociedad demandante alegó que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. actuó de mala fe, al haber solicitado el registro de la marca «**TRANDATE**» a sabiendas de que era de un tercero que la autorizó para comercializar y distribuir sus productos.

66. Sobre el particular, es preciso resaltar que el Tribunal de Justicia en distintas interpretaciones prejudiciales ha sostenido, de manera pacífica, que: «[...] El Juez Consultante deberá tomar en cuenta “**los indicios razonables**” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable [...]»²⁹. (Resaltado fuera de texto)

67. En el mismo sentido, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2013:

²⁸ Folio 372 cuaderno 2

²⁹ Interpretación Prejudicial No. 220-IP-2014 del 24 de junio de 2015, e Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013 del 11 de julio de 2013.



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
 Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial No. 1102, de 6 de agosto de 2004).

En cuanto a 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”**. (Proceso 3-IP-99, marca: LELLI, publicado en la Gaceta Oficial No. 461, de 2 de julio de 1999).

Asimismo, 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”**. (Proceso 3-IP-99, ya citado).» (resaltado fuera de texto).

68. En atención a la jurisprudencia prejudicial en cita, la Sala destaca que para establecer que una persona o sociedad obró de mala fe, requiere demostrar que **actuó con la intención o con la conciencia de violar una disposición legal, o de causar un perjuicio injusto o ilegal.**

69. De lo anterior se desprende que, la Sala al no encontrar indicios razonables que permitan establecer que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. actuó de mala fe con la intención de apropiarse de manera indebida de la marca «**TRANDATE**» (nominativa), al no reposar en el expediente prueba alguna que así lo acredite, deberá presumirse la buena fe al momento en que solicitó el registro de la marca «**TRANDATE**» (nominativa).



d. Riesgo de confusión al usar un signo idéntico

70. La sociedad demandante mencionó que la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A. se apropió indebidamente de una marca que ella posicionó en el mercado a sabiendas de que era de un tercero, lo cual hace incurrir al consumidor en riesgo de confusión respecto del origen empresarial de la marca que le fue concedida.

71. El Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial para el caso que nos ocupa³⁰, sostuvo que la cancelación por no uso de una marca, acarrea entre otras cosas, la extinción de los derechos los previstos en los artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486 de 2000.

72. En tal sentido, el artículo 155 literal d) Ibidem, consagra que el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca puede causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.

73. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el riesgo de confusión, la Sala señala que la cancelación por no uso de una marca, despoja a su titular del derecho a la exclusividad sobre el mismo, por lo que cualquier interesado puede solicitar el registro de la marca.

74. De otra parte, como se indicó anteriormente, no es posible hablar de riesgo de confusión cuando las marcas ni siquiera han coexistido en el mercado, tal como quedó probado en la prueba documental allegada al expediente.

VI. CONCLUSIÓN

75. El anterior examen, permite concluir a la Sala que los cargos presentados por la sociedad demandante no están llamados a prosperar, en la medida que no demostró la relación directa entre los titulares de la marca «**TRANDATE**» con registro No. 89123 y la sociedad Calier Farmacéutica de Colombia S.A., razón por la cual no se declarará la nulidad del acto administrativo demandado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda impetrada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

³⁰ Interpretación Prejudicial 151-IP-2015 del 1° de septiembre de 2016. Folio 433 cuaderno 2



Radicacion: 11001-03-24-000-2012-00236-00
Demandante: ASPEN GLOBAL INCORPORATED
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

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. (P/27)