



---

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**  
**CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)**

**Referencia:** Acción de nulidad relativa

**Número único de radicación:** 11001032400020170021900

**Demandante:** Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Full Minería S.A.S.

**Temas:** Aplicabilidad del inciso 4.º artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial

### **SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala<sup>1</sup> decide, en única instancia, la demanda presentada por Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

#### **I. ANTECEDENTES**

##### **La demanda**

0. Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd<sup>2</sup>, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad, adecuada<sup>3</sup> a la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la

---

<sup>1</sup> La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

<sup>2</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 6 a 12.

<sup>3</sup> Cfr. Folios 405 a 407.



Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015, “*Por la cual se concede un registro*”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta WISDOM, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

### Pretensiones

2. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones<sup>5</sup>:

*“[...] Que se declare la NULIDAD de la siguiente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio:*

**1.- Resolución No. 84225** de 28 de octubre de 2015 que concedió el Registro de la Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para distinguir servicios de la clase 35 ‘COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, MINERALES, Y METALES COMUNES, MÁQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN’ a nombre de **ROSIBET VANEGAS HERNÁNDEZ**, y actualmente de titularidad de **FULL MINERÍA S.A.S.**

**2.-** Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para distinguir servicios de la clase 35 ‘COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, MINERALES, Y METALES COMUNES, MÁQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN’ a nombre de **ROSIBET VANEGAS HERNÁNDEZ**, quien posteriormente cede la titularidad de la marca “WISDOM” a **FULL MINERÍA S.A.S.**

**3.-** Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, adopte las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como establece el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

**4.-** Finalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el presente proceso [...]”

### Presupuestos fácticos

<sup>4</sup> “Régimen común de propiedad industrial”.

<sup>5</sup> Cfr. Folio 336.



3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. La señora Rosibet Vanegas Hernández solicitó, el 10 de marzo de 2015, el registro como marca del signo mixto WISDOM para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 4 de abril de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 725, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015, concedió el registro de la marca mixta WISDOM para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La señora Rosibet Vanegas Hernández, mediante acto inscrito en la Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de octubre de 2016, transfirió la marca mixta WISDOM que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y d) del artículo 136, los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>6</sup>; y los artículos 8 y 12 de la Convención de Washington de 1929<sup>7</sup>.

### **Concepto de la violación**

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:

6.1. Manifestó que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, violó los artículos 8 y 12 de la Convención de Washington, toda vez que,

<sup>6</sup> “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

<sup>7</sup> Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 59 de 25 de marzo de 1936, “[...] Por la cual se aprueba una Convención sobre protección marcaría y comercial [...]”



a su juicio, era evidente la mala fe del tercero con interés directo en el resultado del proceso, comoquiera que, tenía conocimiento de la existencia de la marca WISDOM de titularidad de la parte demandante en otras jurisdicciones, dada la relación comercial entre ambos y: i) presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto WISDOM en Colombia, a través de la señora Rosibet Vanegas Hernández, quien, una vez concedido el registro, le realizó la correspondiente transferencia; y ii) presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo mixto WISDOM, realizada por la parte demandante en Colombia<sup>8</sup>.

6.2. Adujo que ostentaba la calidad de legítimo titular de una marca registrada en otros Estados miembros de la Convención de Washington, por lo que estaba en plena facultad de solicitar la nulidad del registro de la marca mixta WISDOM, otorgado al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la medida en que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Convención de Washington<sup>9</sup>.

6.3. Afirmó que, con la expedición del acto administrativo acusado, la parte demandada le facilitó al tercero con interés directo en el resultado del proceso que se aprovechara de la marca de propiedad de la parte demandante, lo que, a su juicio, constituyó un indicio grave de competencia desleal, vulnerando lo previsto en los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000<sup>10</sup>.

6.4. Señaló que la parte demandada violó el literal d) del artículo 136 de la Decisión de 2000, comoquiera que, por un lado, las marcas en conflicto eran idénticas, y por el otro, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, de manera previa a la presentación de la solicitud de registro de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado, era el distribuidor oficial en Colombia de los productos identificados y comercializados con la marca WISDOM de titularidad de la parte demandante<sup>11</sup>.

6.5. Indicó que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez omitió el hecho que la parte demandante, previamente, había solicitado el registro como marca del signo mixto WISDOM para identificar productos de la Clase 11 de

---

<sup>8</sup> Cfr. Folio 359.

<sup>9</sup> Cfr. Folios 360 y 361.

<sup>10</sup> Folios 361 a 364.

<sup>11</sup> Cfr. Folios 365 y 370.



la Clasificación Internacional de Niza. Añadió que, a su juicio, existe conexidad competitiva entre dichos productos y los servicios de la Clase 35, identificados con la marca concedida mediante el acto administrativo acusado<sup>12</sup>.

## **Contestaciones de la demanda**

### ***La parte demandada***

7. La parte demandada<sup>13</sup> contestó la demanda<sup>14</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Indicó que la expedición del acto administrativo acusado no violó los literales a) y d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca concedida mediante el acto administrativo acusado cumple con todos los requisitos legales y, en ese sentido, no existe riesgo de confusión en los consumidores, ni que se violan los derechos de propiedad industrial de terceros.

7.2. Manifestó que, a su juicio, la parte demandante debió oponerse a la solicitud de registro como marca del signo mixto WISDOM para identificar servicios de la Clase 35, presentada por la señora Rosibet Vanegas Hernández, o haber interpuesto recurso de apelación en contra del acto administrativo acusado, demostrando los hechos en que fundamenta haber tenido un mejor derecho sobre la marca mixta WISDOM<sup>15</sup>.

### ***Tercero con interés directo en el resultado del proceso***

8. Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda<sup>16</sup>; el cual se opuso a las pretensiones así:

8.1. Adujo que, a su juicio, la parte demandada, al realizar el examen de registrabilidad, aplicó correctamente los supuestos previstos en las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca solicitada previamente a registro por la parte demandante fue negada con fundamento en otra marca

<sup>12</sup> Cfr. Folios 370 a 382.

<sup>13</sup> Por intermedio de apoderada.

<sup>14</sup> Cfr. Folios 453 a 464.

<sup>15</sup> Cfr. Folio 461 a 463.

<sup>16</sup> Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 435.



diferente a la marca obtenida mediante el acto administrativo acusado, por lo que este goza de presunción de legalidad, teniendo en cuenta que en el momento en el que se decidió conceder el registro de la marca WISDOM, no había ningún obstáculo legal que impidiera su concesión.<sup>17</sup>

### **Audiencia Inicial**

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 8 de julio de 2019<sup>18</sup>, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 15 de julio de 2019, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, decretando unas pruebas documentales; y realizó el respectivo control de legalidad.

### **Audiencia de pruebas**

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de octubre de 2019<sup>19</sup>, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y el control de legalidad.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de octubre de 2019<sup>20</sup>, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 2020<sup>21</sup>, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

---

<sup>17</sup> Cfr. Folio 426.

<sup>18</sup> Cfr. Folios 473 y 474.

<sup>19</sup> Cfr. Folios 525 y 526.

<sup>20</sup> Cfr. Folios 527 y 528.

<sup>21</sup> Cfr. Folios 539 a 551.



*“[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y d), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales proceden por ser pertinentes. La interpretación del Artículo 259 de la Decisión antes mencionada se limitará al Literal a) [...]”<sup>22</sup>.*

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

### **Reanudación del proceso, alegatos de conclusión y otras actuaciones**

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 2022<sup>23</sup>: i) resolvió reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

15. Durante el término legal, la parte demandante, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente.

16. El Ministerio Público allegó el concepto correspondiente, mediante el cual manifestó que el acto administrativo acusado no violó las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, toda vez que. Preciso que, en el caso *sub examine*, no se logró demostrar la mala fe en la obtención del registro, por lo que la parte demandada, al momento de efectuar el análisis de registrabilidad de la marca WISDOM para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicó correctamente lo previsto en los literales a) y d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000<sup>24</sup>.

17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023<sup>25</sup>, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

<sup>22</sup> Cfr. Folio 542.

<sup>23</sup> Cfr. Índice núm. 47 aplicativo web “SAMAI”.

<sup>24</sup> Cfr. Índice núm. 55 aplicativo web “SAMAI”.

<sup>25</sup> Cfr. Índice núm. 61 aplicativo web “SAMAI”.



18. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 2023<sup>26</sup> dio cumplimiento a lo ordenado *supra*, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, término dentro del cual las partes y los intervinientes guardaron silencio.

## II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 2020; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

### Competencia de la Sala

20. Vistos el numeral 8.<sup>27</sup> del artículo 149<sup>28</sup> de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>29</sup>, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>30</sup>, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

### El acto administrativo acusado

<sup>26</sup> Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web "SAMAI".

<sup>27</sup> "[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]".

<sup>28</sup> En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 "[...] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]".

<sup>29</sup> "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

<sup>30</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.



22. El acto administrativo acusado es el siguiente:

22.1. Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015<sup>31</sup>, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

### **El problema jurídico**

23. Le corresponde a la Sala determinar:

23.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso;

23.2 En caso de no serlo, si la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de “*Comercialización, compra y venta de herramientas, minerales, y metales comunes, maquinas, accesorios y herramientas para la minería y la construcción*”, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y d) del artículo 136, y los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 8 y 12 de la Convención de Washington.

23.3 En este sentido, se analizará si la marca concedida:

i) Es idéntica o se asemeja, a una marca anteriormente solicitada para registro por la parte demandante, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales se puede generar riesgo de confusión o de asociación;

ii) Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca WISDOM, registrada en otros Estados de titularidad de la parte demandante;

---

<sup>31</sup> Cfr. Folios 36 y 37.



- iii) Si el tercero con interés directo en el resultado del proceso es o fue un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por la parte demandante para el uso de la marca WISDOM en la República de Colombia; y
- iv) Si el registro marcario se obtuvo de mala fe, y en tal sentido se vulneraron los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000.

23.4. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literales a) y d), 137, 258 y 259 literal a) del de la Decisión 486 de 2000.

#### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

24. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena<sup>32</sup>, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

---

<sup>32</sup> El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.



Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000<sup>33</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>34</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>35</sup>**

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>36</sup>.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

---

<sup>33</sup> Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

<sup>34</sup> La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

<sup>35</sup> El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

<sup>36</sup> El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.



de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros<sup>37</sup>.

### **Interpretación Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 2020**

27. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y d) del artículo 136, los artículos 137 y 258, y el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso *sub examine*<sup>38</sup>.

### **Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca**

28. Visto el inciso 4.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

### **Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca**

29. Vistos: i) el inciso 1.º del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

## **Desarrollos jurisprudenciales**

### ***Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina***

<sup>37</sup> En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

<sup>38</sup> Cfr. Folios 539 a 551.



30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples pronunciamientos<sup>39</sup> ha determinado que debe darse aplicación al inciso 4.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuando los hechos que posibilitaron fundamentar la acción de nulidad relativa en alguna causal han desaparecido. Al respecto, en la interpretación prejudicial 50-IP-2013 de 25 de abril de 2013 se estableció: “[...] *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. [...]*”.

### **Consejo de Estado**

31. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, 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 [...]*”<sup>40</sup>.

32. En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia<sup>41</sup>, dando aplicación al inciso 4.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede

<sup>39</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, 95-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013 y 183-IP-2013 de 8 de octubre de 2013.

<sup>40</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201.

<sup>41</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500.



pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro<sup>42</sup>.

33. La Sala, en el marco de la cancelación de un registro marcario y respecto a la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que “[...] cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional **lo cancela** por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 *ibidem* dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción [...]”<sup>43</sup>.

34. En ese mismo sentido, esta Sala consideró que: “[...] la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. [...]”<sup>44</sup>.

### Análisis del caso concreto

35. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra*, la Sala procederá a determinar si, en el caso *sub examine*, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

36. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema

<sup>42</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300.

<sup>43</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de junio de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020110002300.

<sup>44</sup> Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020150015400.



de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado<sup>45</sup>.

37. La Sala considera que, de conformidad con los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido.

38. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta WISDOM, con registro marcario núm. 527.027, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso *sub examine*, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.º el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista.

39. En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada *supra*, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración los literales a) y d) del artículo 136, y los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 8 y 12 de la Convención de Washington de 1929, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia.

40. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,**

### **III. RESUELVE:**

<sup>45</sup> Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web “SAMAI”.



Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

**PRIMERO: DECLARAR** que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.º 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 previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**TERCERO: ORDENAR** a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO  
VALDÉS  
Presidente (E)  
Consejero de Estado**

**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.