



---

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

**Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)**

**Referencia:** Acción de nulidad relativa  
**Número único de radicación:** 11001032400020120019800  
**Demandante:** Vivienda y Valores S.A.  
**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Tercero con interés:** Viviendas S.A.

**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 decide, en única instancia, la demanda presentada por Vivienda y Valores S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29272 de 30 de mayo de 2011, 47527 de 31 de agosto de 2011, y la Resolución núm. 74796 de 21 de diciembre de 2011 expedidas 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**

1. Vivienda y Valores S.A.<sup>1</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 y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el

---

<sup>1</sup> Por medio de apoderada. Cfr. Folio 1.



artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29272 de 30 de mayo de 2011, “*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro*” y 47527 de 31 de agosto de 2011, “*Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 74796 de 21 de diciembre de 2011, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”: expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de una marca figurativa<sup>3</sup>, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Viviendas S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

### **Pretensiones**

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones<sup>4</sup>:

*[...] 2.1. Que se declare que la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas y FIGURATIVA y (sic) está conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic), de una mayor tamaño y grosor que la otra formando la punta de una flecha, son confundibles en grado de causar error en el público, que existe riesgo de confusión y de asociación entre ellas y, por ende, dado los mejores derechos que VIVIENDAS Y VALORES S.A. posee sobre la marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic), de una mayor tamaño y grosor que la otra formando la punta de una flecha, no es posible registrar la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas, conforme a la prohibición contenida en el Artículo 136 de la Decisión 486/00 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

*2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 29272 del 30 de Mayo de 2011, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad VIVIENDAS Y VALORES S.A., pese a la existencia de registros previos para la marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic), de una mayor tamaño y grosor que la otra formando la punta de una flecha de mi*

<sup>2</sup> “Régimen Común sobre propiedad industrial”.

<sup>3</sup> Cfr. Folio 24.

<sup>4</sup> Cfr. Folios 22 a 24.



*representada, y concedió el registro de la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas en clase 36 de la clasificación internacional de Niza.*

*2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 47527 del 31 de agosto de 2011 por medio de la cual la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución 29272 del 30 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra dicha Resolución.*

*2.4. Que se declare la nulidad de la Resolución 74796 del 21 de Diciembre de 2011 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la Resolución 29272 antes mencionada y se confirmó la concesión del registro de la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas, pese a la existencia de registros previos para la marca FIGURATIVA conformada por dos consonantes “V” sobre puestas (sic), de una mayor tamaño y grosor que la otra formando la punta de una flecha de mi representada, y se declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.*

*2.5. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 29272, 47527 y 74796 de la Superintendencia de Industria y Comercio arriba enunciadas y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar de los Libros de Registro de la División de Signos Distintivos, el Registro, cuyo número de certificado se encuentra vigente, correspondiente a la marca FIGURATIVA conformada por dos figuras geométricas pentagonales invertidas y adjuntas para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación internacional de Niza.*

*2.6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de Propiedad Industrial. (Art 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957).*

*2.7. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia proferida dentro del presente caso en el término establecido por el artículo 176 del C.C.A. [...]”*

#### **Presupuestos fácticos**

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

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 17 de noviembre de 2010, el registro como marca de un signo figurativo para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de enero de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 624, la cual fue objeto de oposición por la parte



demandante, con fundamento en su marca figurativa<sup>5</sup> que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011, declaró infundada la oposición y concedió el registro de una marca figurativa, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante, el 5 de julio de 2011, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 47527 de 31 de agosto de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 74796 de 21 de diciembre de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina.

### **Concepto de violación**

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

---

<sup>5</sup> Cfr. Folio 24.



***Sobre el cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

6.1. Manifestó que existe riesgo de asociación y confusión entre la marca acusada y una marca figurativa de la cual es titular, comoquiera que, a su juicio, son similarmente confundibles<sup>6</sup>.

6.2. Argumentó que la marca concedida mediante los actos administrativos acusados tiene similitud gráfica, fonética, ortográfica e ideológica respecto de la marca registrada por la parte demandante<sup>7</sup>.

6.3. Adujo que el consumidor medio podría incurrir en error al confundir el origen empresarial de los servicios ofrecidos por las marcas cotejadas comoquiera que, a su juicio, las marcas objeto de comparación son prácticamente idénticas<sup>8</sup>.

***Sobre el cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

6.4. Precisó que la marca concedida mediante los actos administrativos acusados es similarmente confundible con la marca de la cual es titular, por lo que no es distintiva y, en ese sentido, no debía registrarse<sup>9</sup>.

**Contestaciones de la demanda**

***La parte demandada***

7. La parte demandada<sup>10</sup> contestó la demanda<sup>11</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

***Sobre el cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

---

<sup>6</sup> Cfr. Folios 28 y 29.

<sup>7</sup> Cfr. Folios 30 a 34.

<sup>8</sup> Cfr. Folios 35 a 41.

<sup>9</sup> Cfr. Folios 41 a 43.

<sup>10</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 177.

<sup>11</sup> Cfr. Folios 167 a 176.



7.1. Argumentó que la parte demandada no vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la marca acusada no carece de distintividad, sino que, por el contrario, su conformación gráfica no tiene similitud alguna con la marca registrada por la parte demandante y, por ende, no podría inducir a error al consumidor<sup>12</sup>.

### ***Sobre el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

7.2. Precisó que la marca figurativa acusada es evocativa y, en consecuencia, recibe su protección en consideración a los elementos adicionales que la componen<sup>13</sup>.

7.3. En ese sentido, concluyó que las diferencias que se presentan en el componente gráfico de la marca registrada permiten que sea susceptible de registro<sup>14</sup>.

### **Tercero con interés directo en las resultas del proceso**

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 2017<sup>15</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.

---

<sup>12</sup> Cfr. Folio 171.

<sup>13</sup> Cfr. Folio 175.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Cfr. Folio 197.



10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 245-IP-2018 de 29 de marzo de 2019<sup>16</sup>, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

*“[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión referida por ser pertinente.*

*No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que en el expediente interno no se discute el concepto de marca. [...]”<sup>17</sup>*

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

### **Auto de pruebas y reanudación del proceso**

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de septiembre de 2019<sup>18</sup>, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas, y reanudó el proceso.

### **Alegatos de conclusión y otras actuaciones**

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2021<sup>19</sup>, 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, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984<sup>20</sup>.

14. Durante el término legal, la parte demandante<sup>21</sup>, reiteró los argumentos de la demanda; y el Agente del Ministerio Público presentó concepto<sup>22</sup> en el cual indicó que, a su juicio, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda toda

<sup>16</sup> Cfr. Folios 217 a 225.

<sup>17</sup> Cfr. Folio 218.

<sup>18</sup> Cfr. Folios 231 a 236.

<sup>19</sup> Cfr. Índice núm. 66 del aplicativo web “SAMAI”. Folio 258.

<sup>20</sup> “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”

<sup>21</sup> Cfr. Índice núm. 72 del aplicativo web “SAMAI”.

<sup>22</sup> Cfr. Índice núm. 76 del aplicativo web “SAMAI”.



vez que el elemento gráfico que compone la marca acusada permite diferenciarla de la marca previamente registrada y, en ese sentido, no hay riesgo de confusión.

15. La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2023<sup>23</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. 438.971 de una marca figurativa, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

17. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 15 de junio de 2023<sup>24</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, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

## II. CONSIDERACIONES

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; 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 245-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

### Competencia de la Sala

19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>25</sup>, sobre el

<sup>23</sup> Cfr. Índice núm. 85 del aplicativo web "SAMAI"

<sup>24</sup> Cfr. Índice núm. 88 del aplicativo web "SAMAI"

<sup>25</sup> "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"



régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>26</sup>, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

20. 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.

### **Los actos administrativos acusados**

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011<sup>27</sup>, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de una marca figurativa, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

21.2. Resolución núm. 36494 de 29 de septiembre de 2008<sup>28</sup>, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación.

21.3. La Resolución núm. 74796 de 21 de diciembre de 2011<sup>29</sup>, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29272 de 30 de mayo de 2011.

---

<sup>26</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

<sup>27</sup> Cfr. Folios 8 a 13.

<sup>28</sup> Cfr. Folios 54 a 59.

<sup>29</sup> Cfr. Folios 15 a 20.



## El problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala determinar:

i) 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 caducidad del registro marcario núm. 438.971 de una marca figurativa que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y

ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 29272 de 30 de mayo de 2011, 47527 de 31 de agosto de 2011, y la Resolución núm. 74796 de 21 de diciembre de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de una marca figurativa, para identificar “*servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; alquiler de apartamentos, agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); arrendamientos de bienes inmuebles; arrendamiento con opción de compra (leasing)*”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

iii) En este sentido, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y una marca figurativa; que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

21.1. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

## Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. 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>30</sup>, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000<sup>31</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>32</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>33</sup>**

---

<sup>30</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.

<sup>31</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>32</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>33</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”, modificatorio 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.



24. 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>34</sup>.

25. 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 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros<sup>35</sup>.

### **Interpretación Prejudicial 245-IP-2018 de 29 de marzo de 2019**

26. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso *sub examine*<sup>36</sup>.

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

27. 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 caducidad del registro de una marca**

28. Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, 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 decisión; y, por el otro,

---

<sup>34</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.

<sup>35</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>36</sup> Cfr. Folios 217 a 225.



por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

## **Desarrollos jurisprudenciales**

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

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática<sup>37</sup>.

### ***Consejo de Estado***

30. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° 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>38</sup>.

31. En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia<sup>39</sup>, dando aplicación al inciso 4.° 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

<sup>37</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP-2015 de 3 de junio de 2015.

<sup>38</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>39</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.



ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro<sup>40</sup>.

### **Análisis del caso concreto**

32. 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.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 438.971 de una marca figurativa que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

33. 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 de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 438.971 de una marca figurativa, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación<sup>41</sup>.

34. La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1.º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad.

35. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca acusada, con registro marcario núm. 438.971, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso *sub examine*, las causales de nulidad invocadas en la

---

<sup>40</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>41</sup> Cfr. Índice núm. 88 del aplicativo web "SAMA"



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.

36. 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 del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia.

37. 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:

**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.

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Presidente  
Consejero de Estado

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ**  
Consejero de Estado  
Aclara voto

**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.