



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

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Daunat
Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014¹ y 47913 de 31 de julio de 2015² expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lloreda S.A y se concedió el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda³

1. La sociedad Lloreda S.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[...] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 55838 de fecha 19 de septiembre de 2014, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca DAUNATURE para distinguir productos de las clases 31 y 32.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 47913 de julio 31 de 2015, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 55838 de septiembre 19 de 2014, confirmándola.

¹ Folios 26 a 50 C pp. “[...] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con extensión territorial [...]”.

² Folios 7 a 23 C pp. “[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]”.

³ Folios 51 a 67 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERO: *Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca DAUNATURE concedida a la sociedad DAUNAT para distinguir productos de las clases 31 y 31 de la clasificación de marcas.*

CUARTA: *Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del C.P.A.C.A.*

QUINTA: *Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial [...]”⁴ (mayúsculas y negrillas del original).*

I.1.1. Los hechos de la demanda⁵

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Lloreda S.A. registró las marcas nominativa y mixta “NATURA”⁶ para identificar productos de las clases 29 y 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Manifestó que, el 20 de febrero de 2014, la sociedad Daunat solicitó el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para identificar productos comprendidos en las clases 31 y 32.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Lloreda S.A. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas.

6. Anotó que, mediante la Resolución 55838 de 19 de septiembre de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lloreda S.A. y concedió el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” a la sociedad Daunat, para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación.

7. Mencionó que, mediante la Resolución 47913 de 31 de julio de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 55838.

⁴ Folios 52 a 53 C pp.

⁵ Folio 53 C pp.

⁶ Certificados 354.725, 369.254 y 354.440.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación⁷

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literales a) y h).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Daunat, sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativa y mixta “NATURA” en las clases 29 y 30, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, con ello, desconoció el artículo 29 de la Constitución Política.

10. Sostuvo que existe una evidente similitud entre la marca solicitada y las marcas previamente registradas, toda vez que son confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores.

11. Sostuvo que los titulares de “DAUNATURE” pueden evocar la propiedad o características de naturalidad de sus productos, pero lo que no pueden hacer es solicitar el registro de una marca idéntica a las registradas por la demandante.

12. Agregó que la marca solicitada no solo resulta confundible desde el punto de vista visual, dado que en ambas predomina la expresión “NATUR”, sino también en el plano ideológico, pues evocan la misma idea de productos naturales. Esta coincidencia puede llevar al consumidor promedio a pensar que provienen del mismo titular o empresa.

13. Finalmente, puso de presente que las marcas previamente registradas “NATURA” fueron declaradas como notorias mediante la Resolución 64091 de 31 de octubre de 2013.

⁷ Folios 79 a 92 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio⁸

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad.

15. Mencionó que la palabra en inglés “NATURE” significa naturaleza y se ha generalizado su uso en los productos de las clases 31 y 32 al sugerir un origen natural de los productos que identifica, de manera que puede evitar que terceros hagan uso de signos que evoquen las mismas propiedades. Subrayó que las marcas de la demandante coexisten con un gran número de marcas que incluyen esa expresión.

16. En ese sentido, aseguró que las marcas confrontadas tienen como semejanza dicha partícula, sin embargo, la marca “DAUNATURE”, en su conjunto, genera una impresión diferente en el consumidor frente a las marcas notorias de la demandante.

17. Afirmó que, en consideración a que no existe similitud entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión, no era procedente referirse sobre la conexidad competitiva y riesgo de asociación.

II.2. Contestación de la sociedad Daunat

18. La sociedad Daunat, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada⁹ en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Lloreda S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 8 de abril de 2018¹⁰ en contra de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014 y 47913 de 31 de julio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante autos de: i) 29 de agosto de 2016¹¹ se inadmitió la demanda; ii) 19 de diciembre de 2016¹² se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Daunat; y iii) 13 de diciembre de 2017

⁸ Folios 99 a 110 C pp.

⁹ Folios 116 a 117 C pp.

¹⁰ Folio 51 C pp.

¹¹ Folios 70 a 71 C pp.

¹² Folios 82 a 83 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

se ordenó notificar a la sociedad Daunat¹³. El 16 de febrero de 2018¹⁴ se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Por autos de 31 de julio de 2018, 15 de marzo de 2019 y 3 de abril de 2019¹⁵ se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 17 de mayo de 2019¹⁶.

22. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes; iv) ofició a la SIC para que allegara copia de los certificados de titularidad de las marcas previamente registradas por la demandante; y iv) prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

23. Mediante auto de 28 de junio de 2019¹⁷ se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 376-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020¹⁸, en la que interpretó el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 *ibidem* para desarrollar el tema de la conexión entre los productos y la notoriedad de las marcas. No interpretó el artículo 134 de la misma decisión toda vez que no se controvierte el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Dicho tribunal consideró que:

[...] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 ya que no se controvierte el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación prejudicial de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos notoriamente conocidos.

[...]

¹³ Folio 115 C pp.

¹⁴ Folio 118 C pp.

¹⁵ Folios 120, 127 y 135 C pp.

¹⁶ Folios 149 a 157 C pp.

¹⁷ Folios 161 y vto. C pp.

¹⁸ Folios 181 a 205 C pp.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[...]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) **El riesgo de confusión** [...] b) **El riesgo de asociación**

[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) **Ortográfica** [...] b) **Fonética** [...] c) **Conceptual o ideológica** [...]

[...]

2. Comparación entre signos denominativos

[...]

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **DAUNATURE** (denominativo) y la marca **NATURA** (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **DAUNATURE** (denominativo) y las marcas **NATURA** (denominativa y mixta).

4. Signos conformados por denominaciones de uso común

[...]

4.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Marcas evocativa

[...]

5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones “NATURE” y “NATURA” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

6.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas **NATURA** (denominativa y mixta) cuyo titular es la sociedad Lloreda S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, en relación con los productos identificados en la Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al momento de la solicitud del signo **DAUNATURE** (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

7. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[...]

7.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: **a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios [...]** **b) La complementariedad entre si de los productos o servicios [...]** **c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) [...]**” (mayúscula y negrilla del original).

25. Por auto de 5 de marzo de 2021¹⁹ se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Lloreda S.A.²⁰ y la SIC²¹ reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Daunat y el Ministerio Público guardaron silencio.

27. Mediante auto de 27 de mayo de 2025²² se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 521.430 correspondiente a la marca nominativa “DAUNATURE”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes.

¹⁹ Folio 207 C pp.

²⁰ Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

²¹ Índice 57 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

²² Índice 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

28. En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 11 de junio de 2025²³, la SIC informó que la marca nominativa “DAUNATURE”, con registro marcario 521.430, se encontraba caducada. El 12 de junio de 2025²⁴ se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149²⁵ de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014 y 47913 de 31 de julio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lloreda S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

31. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “DAUNATURE” concedida para identificar productos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Daunat y las marcas nominativa y mixta “NATURA”, que identifican los productos de las clases 29, 30 y 31 de la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134, 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

²³ Índice 70 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

²⁴ Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

²⁵ “[...] Artículo 149. 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 [...]”.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014²⁶ y 47913 de 31 de julio de 2015²⁷ por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lloreda S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 27 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca nominativa “DAUNATURE”²⁸, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 12 de agosto de 2023, por cuanto caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes

Fecha y hora: 11 jun. 2025 10:01:20 a.m.

Número de solicitud: [14036328](#)

Referencia de solicitante:

Estado de la solicitud: Caducado

Tipo de Signo: Marca

Naturaleza del Signo: Nominativa

Nombre del Signo: DAUNATURE

Descripción, limitaciones y detalles adicionales de solicitud:

- Actos Administrativo

Caracteres estándar: No

Color(es): No

Color como una característica distintiva: No

Fecha de presentación: 12 ago. 2013

Fecha de registro: 19 sept. 2014

Vigencia: 12 ago. 2023

Bajo oposición: No

35. Al respecto y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 2025²⁹, frente a lo cual, las partes guardaron silencio.

36. De conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[...] *el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión [...].*”

²⁶ Folios 26 a 50 C pp. “[...] *Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con extensión territorial [...].*”

²⁷ Folios 7 a 23 C pp. “[...] *Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...].*”

²⁸ Certificado 521.430.

²⁹ Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
 Demandante: Lloreda S.A.
 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 transcrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente:

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

[...]

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática [...] (negrilla fuera de texto).

38. Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente:

“[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

[...]

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

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

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

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



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
 Demandante: Lloreda S.A.
 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[...]

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

41. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo.
42. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.
43. Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.
44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4° *ibidem* y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.
45. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de las Resoluciones 55838 de 19 de septiembre de 2014 y 47913 de 31 de julio de 2015 por medio de las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lloreda S.A. y concedió el registro como marca del signo nominativo “DAUNATURE” para distinguir productos comprendidos en las clases 31 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Daunat. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
46. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala,



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
 Demandante: Lloreda S.A.
 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019³⁰, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

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

47. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya³¹.

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

49. En tal sentido, esta Sala de Decisión³², consideró lo siguiente:

“[...] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

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

La norma en cita es del siguiente tenor:

³⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López.

³¹ En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017. Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

³² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
 Demandante: Lloreda S.A.
 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta [...]” (negrilla fuera de texto).

50. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020³³, la Sala argumentó lo siguiente:

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

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

51. En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 *ibidem* dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.

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,

FALLA:

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

³³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00257-00
Demandante: Lloreda S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
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.