



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015).

REF: Expediente núm. 2013-00486-00.

Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

La sociedad **GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.**, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del C.P.A.C.A, instauró demanda ante esta Corporación, el día 6 de septiembre de 2013, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, **“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, a través de la cual revocó la Resolución núm. 29592 de 31 de mayo de 2011 y, en su lugar, canceló parcialmente el registró núm. 148249, correspondiente a la marca nominativa “WISE”, cuyo titular es la sociedad **WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES.**

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Como fundamentos fácticos de la demanda la actora manifestó:

Que mediante escrito presentado el día 17 de agosto de 2010, le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, **la cancelación por no uso** de la marca nominativa **"WISE"**¹, registrada para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

Frente a dicha solicitud la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 29592 de 31 de mayo de 2011, expedida por su Directora de Signos Distintivos, decidió cancelar por no uso la marca referida, la cual se encontraba registrada a nombre de la sociedad **WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES**, para distinguir productos de la Clase 16 Internacional. Este acto administrativo fue confirmado por la Resolución núm. 27463 de 30 de abril de 2012.

Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, en virtud del trámite de la apelación, revocó la decisión contenida en los actos administrativos señalados y decidió cancelar parcialmente, el registro de la marca nominativa **"WISE"**, en el

¹ Certificado de registro núm. 148249.

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

sentido de excluir de su cobertura las expresiones "todos" y "periódicos". Con la presente Resolución quedó agotada la vía gubernativa.

Como pretensiones de la demanda, se señalaros las siguientes:

"1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, expedida el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

*2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene **la cancelación total**, por no uso de la marca "WISE" en la Clase 16 Internacional, como se hizo en primera instancia por parte de la Administración.*

3. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho **CONSIDERA:**

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

En materia marcaria, existen tres clases de acciones: a) la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; b) la acción de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la acción de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, los cuales establecen:

Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de*

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

Por su parte, la acción de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años², es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que reza:

"Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

² Inciso 2º, Artículo 172 de la decisión 486 de 2000. "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.**" (Negritas y subrayas fuera del texto original)

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Es decir, que tanto las acciones de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, tal como se

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000³. No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo de decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.

Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante.

Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro,

³ **"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..." (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

como para el tercero que demanda la Resolución que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso, el presente medio de control ejercido por la actora se debe interpretar como de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, conforme consta en la certificación⁴ de notificación de la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, **"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, allegada en cumplimiento del requerimiento hecho por el Despacho a través de auto de 23 de enero de 2014, se advierte que el mencionado acto administrativo se le notificó a la actora mediante listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial el día 2 de enero de 2013, por el término de un mes, el cual venció el 2 de febrero de 2013.

⁴ Visible a folio 59.

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

De acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el plazo para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el procedente para el juzgamiento de los actos acusados en el sub lite, es de 4 meses, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo que agotó la vía gubernativa.

Como ya se indicó, el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, esto es, la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, **quedó notificada a la actora el 2 de febrero del 2013**, por lo que el término de caducidad empezó a correr desde el 3 de ese mes y año, y precluyó el 3 de junio de 2013.

Significa lo precedente que la presentación de la demanda el día 6 de septiembre de 2013, se hizo de forma extemporánea.

En consecuencia, es del caso rechazar la demanda, conforme lo ordena el artículo 169, numeral 1º, del C.C.A., como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

REF: Expediente núm. 2013-00486-00. Actora: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

R E S U E L V E:

RECHÁZASE la demanda presentada por la sociedad **GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.**, con base en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Para los efectos de esta providencia, reconócese como apoderado de la parte actora al doctor **JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ**, de conformidad con el poder obrante a folio 2 del expediente.

Por la Secretaría devuélvanse a la actora los anexos de la demanda, sin necesidad de desglose.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejera