

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00628-00
Actora: CADBURY ADAMS USA LLC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero interesado: JULIAN ANDRÉS TROCHEZ
Tema: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO - RENUNCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA - DERECHO PREFERENTE - PRESERVACIÓN DERECHO PREFERENTE - CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA - DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 165, 168, 171 y 174

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad **CADBURY ADAMS USA LLC.**, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 6870 del 29 de febrero 2008, "*Por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca*"; 12644 de 24 de marzo de 2009, "*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 34754 del 10 de julio de 2009, "*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **CADBURY ADAMS USA LLC.**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 1. Que se declare nula la Resolución No 6870, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de febrero 2008, por medio de la cual:

a) Se canceló por no uso registro de la marca nominativa CLARKS certificado No 130.493 a nombre de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY (hoy CADBURY ADAMS USA LLC) para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

b) Se ordenó notificación a la Dra. Alicia Lloreda Ricaurte, apoderada de la sociedad titular de la marca y al Dr. Germán Castillo Grau apoderado del solicitante de la cancelación del registro.

2. Que se declare nula la Resolución No. 12644 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de Marzo de 2009, por medio de la cual:

a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 6870, del 29 de Febrero (sic) de 2008, y;

b) Se concedió el recurso de apelación interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

3. Que se declare nula la Resolución No. 34754 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de julio de 2009, por medio del cual:

a) *Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 6870, del 29 de febrero de 2008.*

b) *Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.*

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CADBURY USA LLC., se ordene revocar las Resoluciones mencionadas pues la acción de cancelación por falta de uso decidida mediante los citados actos jurídicos mencionados carecen de objeto jurídico, pues mi poderdante renunció totalmente al registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, antes de que se decidiera la cancelación de la misma [...]”(Mayúsculas tomadas del original).

I.2. Los hechos

Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor:

El 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, a través de apoderado, presentó acción de cancelación por no uso, en contra del registro número 130493, correspondiente a la marca CLARKS (nominativa). Dicha solicitud fue admitida mediante Resolución 15183 de septiembre de 26 de 2002.

El 9 de diciembre de 2002, la sociedad Warner Lambert Company (entonces titular de la marca CLARKS), presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la mencionada marca.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS, manifestando principalmente lo siguiente:

*“[...] Siendo las marcas un bien jurídico patrimonial, que otorga derechos de propiedad exclusiva, su titular **puede ejercer cualquier tipo de disponibilidad sobre estos derechos. Una de las facultades reconocidas por el derecho comunitario es la posibilidad de renunciar a los derechos de exclusividad sobre el signo mismo.***

*(...) En el presente caso vemos que al doctor JOSE ANTONIO LLOREDA, la sociedad del registro marcario le confirió poder para instaurar cancelaciones, lo cual se observa en el poder contenido en protocolo No 10775 de fecha 3 de Septiembre (sic) de 1985, por el que se nombra como representante legal en Bogotá de Warner Lambert Company a el (sic) citado apoderado y a otros. **Esta jefatura considera que la renuncia al derecho es una cancelación voluntaria, que el doctor José Antonio Lloreda está debidamente facultado para presentar la renuncia al derecho objeto de esta actuación administrativa.***

*(...) **Que sobre el registro de la marca no existen derechos a favor de terceros como embargos o licencias de uso, inscritos en los archivos de esta oficina. En el presente caso, la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY goza plenamente de derecho de exclusividad sobre el registro de la marca nominativa CLARKS. Adicionalmente, no se encuentran inscritas limitaciones al derecho de exclusividad sobre el signo distintivo. [...]*** (Negrillas fuera de texto y mayúsculas tomadas del original).

El 29 de enero de 2003, la sociedad Warner Lambert Company dio respuesta a la acción de cancelación, señalando lo siguiente:

“[...] a. En ejercicio del derecho consagrado en el Artículo 171 de la Decisión 486 de 2000, el día 9 de Diciembre (sic) de 2002, mi representada presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493.

b. La renuncia a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, fue admitida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 42051 de 24 de Diciembre (sic) de 2002.

c. La cancelación por no uso presentada por el señor JULIAN ANDRÉS TROCHEZ, contra el registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No 130493, deberá ser rechazada por improcedente, al carecer de objeto jurídico.

6. Estando dentro del término legal, el 12 de Febrero (sic) de 2003, el señor JULIAN ANDRÉS TROCHEZ, interpuso los recursos de Reposición y subsidiario de Apelación contra la Resolución No 42051 de 24 de Diciembre de 2002.

7. La División de Signos Distintivos mediante Resolución No 36430 de 23 de Diciembre (sic) de 2003, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por el señor JULIAN ANDRES TROCHEZ, revocando la decisión contenida en el Resolución N° 42051 de 24 de Diciembre de 2002, en el sentido de no aceptar la renuncia total a los derechos de propiedad exclusiva de CADBURY ADAMS USA LLC, concediendo a ésta última, el Recurso de Apelación contra la presenta decisión:

La División fundamentó su decisión en lo siguiente:

[...]

“finalmente con respecto al argumento del recurrente según el cual la administración violó el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativa, según el cual las autoridades deben respetar el orden en que actúen los particulares, razón por la cual debió darse inicialmente tramite a la acción de cancelación instaurada y con posterioridad pronunciarse respecto a la renuncia de derechos presentada para así salvaguardar intereses de terceros, al respecto debe anotarse que al recurrente le asiste la razón ya que efectivamente la Administración omitió finalizar el trámite de la acción de cancelación propuesta, pronunciándose sobre una renuncia al derecho solicitada en forma posterior contrariando el principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas [...]”
(Mayúsculas tomadas del original).

El 27 de febrero de 2005, el registro de la marca CLARKS expiró, sin que la sociedad Cadbury Adams USA LLC., hubiera solicitado su renovación, en razón a que la misma había presentado la renuncia a los derechos sobre la marca el día 9 de diciembre de 2002.

Habiendo caducado el registro de la marca en el año 2005, mediante Resolución 5530 de febrero 25 de 2008 se confirmó en su integridad la Resolución 36430 de 23 de diciembre de 2003 y se declaró agotada la vía gubernativa, argumentando principalmente lo siguiente:

“[...] El primer aspecto se centra en el derecho de preferencia en cabeza del solicitante de una acción de cancelación por no uso, en la que el titular no logra probar el uso real y efectivo de una marca cualquiera, Dicho solicitante, tal y como lo señala el artículo 168 de la Decisión 486 de la CAN, obtendrá el derecho preferente al registro de la marca cancelada. Dicho derecho es absolutamente dependiente de la acción de cancelación y de las resultas de dicho proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la renuncia de los derechos marcarios de una marca sobre la cual recae una acción de cancelación atentaría contra los intereses del accionante, a quien se le estaría coartando la posibilidad de obtener un derecho preferente sobre el registro de una marca, como competidor [...].”

El 24 de marzo de 2008, mediante la Resolución 12644, se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Cadbury Adams USA LLC., en el sentido de confirmar la Resolución 6870 del 29 de febrero de 2008 y conceder el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la cual, igualmente, se confirmó la decisión antes referida.

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

La parte actora estimó que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse los actos

administrativos, en particular, lo dispuesto en el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone:

“[...] CAPITULO VI

De la Renuncia al Registro

*Artículo 171.- **El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente [...]**” (negrilla fuera de texto).*

El actor al referirse a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia plasmada en el Proceso 83-IP-2003¹, recordó que no puede la administración interpretar las disposiciones expresamente consagradas en la Decisión 486, en el sentido de incluir una nueva excepción al principio general de la libre disposición del derecho sobre un registro marcario por parte de su titular.

Recalcó que el 9 diciembre de 2002, fecha en la cual se radicó el memorial solicitando la renuncia total a registro de la marca CLARKS, no existía limitación alguna que le impidiera al titular renunciar a los derechos derivados del registro de dicha marca nominativa.

Consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio contradijo lo dispuesto en la norma antes referida, al sostener que por virtud del principio de imparcialidad de las actuaciones administrativas dispuesto en el artículo 3º del Código

¹ Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en el G.O.A.C No 150, del 25 de marzo de 1994.

Contencioso Administrativo (CCA), debía resolver primero la acción de cancelación por no uso presentada por el señor Julián Andrés Trochez en contra del registro de la marca CLARKS y posteriormente resolver la renuncia a los derechos sobre la marca presentada a por el titular de la marca, pues este artículo no establece como causal de no aceptación de la renuncia, la solicitud de la cancelación por no uso.

Manifestó que, conforme a lo dispuesto por la doctrina, la jurisprudencia constitucional y jurisprudencia en materia de propiedad industrial, el fundamento de las resoluciones demandas es erróneo en tanto que darle trámite a solicitud de renuncia sobre los derechos de la marca CLARKS antes de entrar a resolver la acción de cancelación por no uso, en ningún momento constituía una violación del principio de imparcialidad.

Consideró acertado lo resuelto en la Resolución 42052 del 24 de diciembre de 2002, en el sentido de admitir la renuncia al registro de la marca CLARKS, toda vez que se trataba de un acto ejecutado por el titular de la marca registrada, tal como lo dispone la norma objeto de estudio.

Señaló que como consecuencia de la interpretación errada que dio la Superintendencia de Industria y Comercio a la norma de la Comunidad Andina, las Resoluciones 6870 del 29 de febrero de 2008, 126444 del 24 de marzo de 2009 y 34754 del 10 de julio de 2009, carecen de objeto jurídico toda vez que, al momento en que se presentó la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca CLARKS, el titular de dicho registro se pronunció en el sentido de manifestar que renunciaba de manera total al derecho que le asistía como titular de la marca y a los derechos derivados de esta.

Por otro lado, sostuvo que de conformidad al artículo 174 de la Decisión 486 “[...] *el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia [...]*”. Por lo tanto, comentó que el registro de la marca nominativa CLARKS se encontraba caducado de pleno derecho por falta de renovación por parte de su

titular, pues el titular no había solicitado su renovación dentro del término legal prescrito en la ley para ese efecto.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera:

Citó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, para hacer una exposición respecto de la cancelación de una marca y la prueba de su uso, el derecho preferente derivado la solicitud de cancelación y los efectos derivados de ese derecho.

Manifestó que la solicitud de cancelación fue presentada con anterioridad a la solicitud de renuncia radicada el 9 de diciembre de 2003, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio dio aplicación al principio de imparcialidad resolviendo primero una solicitud que la otra.

Recordó que al interponer la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS, el solicitante adquirió un derecho preferente para posteriormente solicitar su registro, si el titular de la marca no demuestra el uso real y efectivo de la misma, tal como señala el artículo 168 de la Decisión 486.

II.2. TERCERO INTERESADO - LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. La sociedad PROCAPS S.A., en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 18-IP-2014 de fecha 16 de julio de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación

son aplicables al caso particular. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido, señaló las siguientes conclusiones²:

“[...] PRIMERO: De acuerdo a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante deberá determinar si debe prevalecer el derecho preferente a favor de quien solicitó la cancelación del registro de la marca.

*SEGUNDO: En el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, **se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción en la oficina nacional competente, de esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad [...]**” (negritas fuera de texto).*

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 13 de junio de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad. La parte demandada y la Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos en el libelo de la demanda por la sociedad Cadbury USA LLC., respecto de la legalidad de las Resoluciones 6870 del 29 de febrero 2008, por la cual se decide la cancelación total por no uso de la marca nominativa CLARKS, con certificado de registro número

² Folios 106 a 113 del cuaderno principal.

130.493; 12644 de 24 de marzo de 2009 y 34754 del 10 de julio de 2009, a través de las cuales se decidieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial; en el entendido de determinar si con la expedición de dichos actos administrativos la Superintendencia de Industria y Comercio, desconociendo las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, procedió a resolver prevalentemente la solicitud de cancelación total del registro de la marca CLARKS para la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 130.493, omitiendo el derecho de renuncia ejercido por parte del titular de la misma.

V.2.- La normativa aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso³, señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina:

“[...] CAPITULO V

De la Cancelación del Registro

Artículo 165- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso: 18-IP-2014 Asunto: Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,. Interpretación judicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma normativa. Expediente interno No 2007-00260. Actor: CADBURY ADAMS USA LLC. Marca CLARKS. Magistrada Ponente: Cecilia L Ayllón.

marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

[...]

Artículo 168- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

[...]

CAPITULO VI

De la Renuncia al Registro

Artículo 171- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la

renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

Artículo 174- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro [...]”. (Subraya fuera de texto)

V. 3. - El análisis de fondo

La parte actora estima que mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló totalmente el registro de la marca CLARKS (nominativa), contraviniendo las normas de la Decisión 486 de 2000, ya que dicha entidad al interpretar el alcance del artículo 171 *ibídem* y de acuerdo con el principio de imparcialidad, decidió tramitar con anterioridad la acción de cancelación por no uso a pesar de que ya se había radicado por parte del titular de la marca la renuncia a los derechos sobre la misma.

Considera que el actuar de la administración supone una limitación a su derecho de libre disposición sobre los derechos que le asisten como titular de la marca CLARKS, pues se está creando una excepción a dicho principio que no se encuentra incluido en la norma comunitaria. Expone que la norma no contempla como causal de no aceptación de la solicitud de renuncia, que se encuentra en trámite la acción de cancelación por no uso de la marca.

De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala estima necesario, previamente a resolver el caso concreto, hacer las siguientes precisiones en relación con (i) la cancelación del registro de marca por falta de uso y (ii) el derecho preferente y el beneficio de prelación.

(i) Cancelación del registro de la marca por falta de uso

En primer lugar, y en relación con la cancelación del registro de una marca por falta de uso, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “[...] *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada [...].*”

Como se desprende del contenido de la norma, el desuso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una de las razones por las cuales la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada, en perjuicio de los fundamentos básicos del libre mercado.

A propósito del tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-1997, señaló:

“[...] La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la

marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro.” [...]

Respecto de la prueba de uso de una marca es preciso resaltar que el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar identificados con la referida marca cuestionada.

Por ende, la condición principal para determinar la cancelación de una marca por falta de uso, consiste principalmente en que dicha marca no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se solicita la acción de cancelación.

Por lo tanto, según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, le corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida en contra del registro de la marca.

Cabe resaltar en este punto que a partir del inicio de la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada, nace a la vida jurídica la figura del derecho preferente, el cual debe ser invocado, en principio, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa, conforme lo dispone la norma comunitaria.

En el caso en concreto no se demostró el uso real y efectivo de la marca en los términos establecidos en la normativa, ni se demostró justificado el no uso de la misma, por lo cual se evidencia que procedía a la administración decretar la cancelación del registro marcario, como bien lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 6870 de 29 de febrero de 2008, acusada en el proceso de la referencia:

“[...] El artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de

cancelación. En relación con el plazo para contestar prevé un término de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. En consecuencia, si éste no da contestación a la acción de cancelación, aportando pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca o el motivo justificado para su desuso, se entiende que no hay interés en conservar el uso exclusivo del registro, procediendo a su cancelación [...]”.

(ii) **El derecho preferente y el beneficio de prelación**

El solicitante de la acción de cancelación del registro marcario que obtenga una resolución favorable, tiene el derecho preferente a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro fue cancelado. Este derecho supone entonces, preferencia en el tiempo frente a terceros, para solicitar y obtener el registro de la marca, sin que esto signifique que pueda acceder al registro de la misma de forma automática.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció respecto al derecho preferente derivado de la cancelación del registro marcario por no uso, en el proceso 086-IP-2012 y en los siguientes términos:

“[...] En anterior Interpretación Prejudicial, el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido. El Tribunal ha expresado lo siguiente: “[...] g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

*2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, **un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.**” (Proceso 180-IP-2006.*

Marca: BROCHA MONA. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes:

Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.

Objeto del derecho preferente

Dentro del **Proceso 46-IP-2007**, este Tribunal ha señalado que:

“(…)

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente.

El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompañarse con la redacción del **artículo 168 de la Decisión 486.**

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el

solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

Efectos del derecho preferente.

Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

*En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, **logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con***

posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

*Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. **En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.** (Proceso 46-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1530 de 14 de agosto de 2007, marca: UNIQUE denominativa [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).*

En este mismo sentido, el Tribunal Andino, en el Proceso 119-IP-2008, donde se rindió la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, señaló:

***"[...] podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho preferente [...]"** (Subraya y negrilla fuera de texto).*

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, surge desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. El Tribunal de Justicia, en diversas interpretaciones, ha otorgado al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, y en dicho sentido en la interpretación prejudicial del Proceso 27-IP-2012 del 1º de junio de 2012⁴, precisó:

“[...] La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Se encuentra, entonces, que si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso, y que no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el Tribunal de Justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción.

(iii) El caso concreto

Como se precisó, la parte actora sostiene que los actos administrativos atacados carecen de objeto jurídico, pues a la fecha en que estos fueron expedidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de la marca ya había renunciado a los derechos que le asistían sobre la misma.

⁴ Proceso 004-IP-2066. Actor Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Marca: BELMONT (mixta); expediente No. 2002- 00382-01 (6410).

Al respecto, la Sala encuentra que mediante formulario único de cancelación, radicado por el señor Julián Andrés Trochez el 26 de junio de 2002, se solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca CLARKS por falta de uso, y mediante la Resolución 15183 de septiembre de 26 de 2002, notificada mediante Edicto Público fijado el 17 de octubre de 2002, la entidad admitió la acción de cancelación.

Se tiene, además, que sólo hasta el 9 de diciembre de 2002, la sociedad Warner Lambert Company solicitó la renuncia total del registro de la marca CLARKS (nominativa), con número certificado número 130493.

A su vez, se observa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS (nominativa) bajo el registro número 130493, resolución ésta que posteriormente fue revocada por los actos administrativos que ahora cuestiona la parte actora.

De lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, la renuncia de los derechos sobre la marca objeto de análisis fue posterior a la fecha en la cual se inició de la acción de cancelación de la misma. Así, se considera que la entidad demandada en ningún momento desconoció los principios propios de la actuación administrativa, tales como el de transparencia, buena fe y el denominado por la doctrina *“primero en el tiempo primero en el derecho”*.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), de 17 de marzo de 2010, señaló:

“[...] Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe [...]
(Negrillas fijas del original).

Frente al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y sobre el cual se fundamentaron de las decisiones atacadas, la Corte Constitucional en Sentencia C-762 del 2009, ha sostenido lo siguiente:

“[...] Por ello es que se destaca que el debido proceso, además de exigir un “juez o tribunal competente, pre constituido al acto que se imputa”, también le impone al mismo imparcialidad, garantía

*inspirada “en el due process of law del derecho anglosajón, **para potenciar el valor de la neutralidad del juez**” [...]*

13. Esta noción de imparcialidad, se observa en la sentencia en mención, se encuentra **asegurada desde su dimensión subjetiva con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”.** **Con todo, junto a ella, se debe asegurar la imparcialidad objetiva, esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto”.** No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculgado que sea éste mismo quien lo juzgue [...]”⁵ (Subraya fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo manifestado por la parte actora, la Sala considera que el trámite de la cancelación del registro de la marca no solo respondió a la correcta aplicación del principio de imparcialidad en la resolución de las peticiones presentadas por las partes, sino también a la preservación del **derecho preferente** y al **beneficio de prelación** por parte del accionante, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la **interpretación prejudicial 18-IP-2014 de fecha 16 de julio de 2014, que rindió en el proceso de la referencia.**

En efecto, se observa que la motivación de las resoluciones acusadas guarda coherencia con la cronología de la actuación administrativa, además garantiza de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que acertadamente la

⁵ Esta garantía también se ha considerado como elemento esencial del debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconocida a partir de la interpretación del art. 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, de conformidad con el cual “[...] *Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial [...]*”.

entidad demandada dió trámite a la acción de cancelación del registro de la marca CLARKS a pesar de la renuncia presentada por la parte actora.

Ahora bien, argumenta la parte actora que la finalidad de la demanda es que se restablezcan los derechos como titular de la marca, revocando las resoluciones atacadas, a fin de que pueda ejercer libremente el derecho consagrado en el artículo 171 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el tema, la Sala resalta que no puede perderse de vista que, en el caso en estudio, el interés que la parte demandante pretende es por un lado la nulidad de los actos administrativos que cancelaron el registro de la marca en beneficio de los derechos que le asisten al señor Julián Andrés Trochez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 del 2000, pero no el de restablecimiento de su derecho subjetivo, pues en el evento que se declare la nulidad de estos actos, no se deriva automáticamente en un restablecimiento de su derecho como titular de la marca.

En un caso similar, esta Sección, en sentencia de 2 de junio de 2011 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero ponente doctor: Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo:

“[...] Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del depósito del referido nombre comercial, lo cual, es una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante⁶.”

⁶ Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: KYROVET LABORATORIES S.A. “[...] Respecto de los argumentos de la

Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable⁷.” [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Finalmente, la actora sostiene que el registro de la marca CLARKS (nominativa) se encontraba “[...] *caducado de pleno derecho* [...]” por falta de renovación por parte de su titular al momento en que se expidieron las resoluciones.

Al respecto y habiendo consultado la documentación que reposa en el expediente, resulta necesario para esta Sala hacer las siguientes precisiones:

- Mediante de la Resolución 1494 del 27 de febrero de 1990, la División Propiedad Industria de la Superintendencia Industria y Comercio concedió el registro de la marca CLARKS, registrada bajo el número 130493, a favor de la sociedad Warner Lambert Company (hoy Cadbury Adams USA LLC).⁸
- Por medio de la Resolución 50798 del 28 de diciembre de 1994, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia Industria y Comercio, concedió la renovación del registro de la marca nominativa CLARKS, desde el 27 de febrero de 1995 hasta el 27 de febrero de 2005.⁹

De conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la caducidad del registro de una marca opera de

actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho [...].”

⁷ La misma Sentencia señala: “[...] *En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción [...].”*

⁸ Folio 10 del cuaderno del expediente administrativo Anexo 1.

⁹ Folio 14 del cuaderno del expediente administrativo Anexo 1.

pleno derecho en el evento en que el titular del registro o quien tenga legítimo interés no solicite la renovación dentro del término legalmente establecido para tal fin, como también en el caso en que se presente la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el registro de la marca no se encontraba caducado para la fecha en que se inició la acción de cancelación de la marca CLARKS (26 de junio de 2002), la Sala estima que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, por lo que negará las pretensiones formuladas, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto 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 establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS