



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación:11001032400020090022800

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Bavaria S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Renovación del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Firmeza de los actos administrativos que cancelan la marca por falta de uso.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bavaria S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26230 de 28 de julio de 2008, 40489 de 24 de octubre de 2008 y 51136 de 28 de noviembre de 2008.

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

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Bavaria S.A., en adelante la parte demandante¹ presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el

¹ Por intermedio de apoderada. Cfr. 1

² Cfr. Folios 28 a 43



artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26230 de 28 de julio de 2008⁴, “*Por la cual se niega una afectación*” y 40489 de 24 de octubre de 2008, “*por la cual se resuelve un recurso de reposición*”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 51136 de 28 de noviembre de 2008, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder la renovación del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁵:

“[...]”

1. *Declarar la nulidad de la Resolución No. 26230 del 28 de Julio de 2008 y notificada el 21 de Agosto de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente núm. 97-051.418, mediante el cual se negó la renovación del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), CON CERTIFICADO No. 210215 en la clase 3 internacional.*
2. *Declarar la nulidad de la Resolución No. 40489 del 24 de Octubre de 2008 y notificada el 28 de Octubre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 97-051.418, mediante el cual se confirmó la Resolución impugnada No. 26230 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Bavaria S.A.*
3. *Declarar la nulidad de la Resolución No. 51136 del 28 de Noviembre de 2008 y notificada el 26 de Diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) dentro del*

³ “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”

“[...]” **ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. [...]*”

⁴ Esta resolución concedió el registro de la marca nominativa “BASTION”.

⁵ Cfr. Folio 28 y 29



expediente No. 97-051.418, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Bavaria S.A., confirmando la cancelación por no uso del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA S.A. (mixta), con certificado No. 210215 en la clase 3 internacional.

4. *Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:*

- *Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder la renovación de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), con certificado No. 210215 en la clase 3 internacional.*
- *Restablecer el Derecho de Bavaria S.A. en el sentido que se podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), con certificado No. 210215 para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.*

5. *Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial.*

[...].”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones⁶:

4.1. El señor José Vicente Martínez Enguidanos solicitó, el 29 de diciembre de 2005, la cancelación por no uso de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, que distinguía productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la parte demandante.

4.2. La parte demandada admitió la solicitud de cancelación, mediante oficio núm. 3209, notificado por fijación en lista del 17 de marzo de 2006 al señor José Vicente Martínez Enguidanos y mediante edicto desfijado el 18 de abril de 2006 a la parte demandante, presentándose contestación a la solicitud de cancelación.

4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006, canceló por no uso el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁶ Cfr. Folios 30 a 32



4.4. La parte demandante interpuso, el 3 de octubre de 2006, ante la División de Signos Distintivos de la parte demandada recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 31498 de 28 de noviembre de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 1168 de 22 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006.

4.7. La parte demandante presentó, el 13 de junio de 2008, ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declare la nulidad las resoluciones núms. 22378 de 28 de agosto de 2006, 31498 de 28 de noviembre de 2008 y 1168 de 22 de enero de 2008.

4.8. Sostuvo que “[...] *Teniendo en cuenta que actualmente cursa ante el Consejo de Estado acción de nulidad contra las Resoluciones que declararon la cancelación del registro No. 210215, BAVARIA S.A. en su legítimo derecho y con el fin de demostrar el interés en su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), en la clase 3 internacional, en debida oportunidad, el 5 de junio de 2008 solicitó la renovación de la misma [...]*”.

4.9. La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008, negó la solicitud de renovación de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.10. La parte demandante, el 27 de agosto de 2008, interpuso ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008.



4.11. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 40489 de 24 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008.

4.12. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51136 de 28 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136, 153, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así:

Violación de los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486

7. Manifestó que “[...] *Aun cuando la Decisión 486 de la Comunidad Andina consagra en el párrafo del artículo 165 la figura de la cancelación de una marca, es decir respecto de todos los productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, puesto que la marca notoria goza de una protección amplia y especial aún frente a marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a clases diferentes. Es decir, que tratándose de marcas notorias se rompe el principio o regla de la especialidad, pues la protección se extiende a otros productos o servicios aún no relacionados [...]*”⁷.

8. Resaltó que “[...] *en el caso de las marcas notorias, la misma ley las protege para que no se use o registre, en ninguna otra clase, para distinguir ningún producto o*

⁷ Cfr. Folio 33



servicio, marcas similares o idénticas a nombre de titulares distintos. Sería absurdo, contradictorio y contrario a la ley el permitir el registro de una marca idéntica o la cancelación de aquella marca notoria puesto que se afectaría el derecho del titular del signo notorio, es decir, que la marca que goza del privilegio su razón de ser y se priva al titular del privilegio de exclusividad sobre la misma [...]”⁸.

9. Adujo que “[...] en el caso en que se cancele una marca reconocida como notoria otorgando al solicitante de la acción de cancelación el derecho de preferencia, se estaría dando ventaja injustificada en el mercado al nuevo solicitante del registro marcario, toda vez que se hará partícipe del reconocimiento, posicionamiento y reputación de la marca notoria previamente cancelada [...]”⁹.

10. Indicó que “[...] la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (MIXTA) en la clase 3 internacional, Certificado No. 210.215 a nombre de Bavaria S.A., fue cancelada por no uso por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 22378 del 28 de agosto de 2006, contra la cual mi representada interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación, y fue confirmada por las Resoluciones Nos. 31498 del 28 de noviembre de 2006 y 1168 del 22 de enero del 2008 confirmando la Resolución 22378. Esta última Resolución agotó la vía gubernativa [...]”¹⁰.

11. Agregó que “[...] La Superintendencia de Industria y Comercio no debía negar una solicitud de renovación de una marca, respecto de la cual aún persisten derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelación está siendo rebatido ante la autoridad competente, el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto, aún no hay una decisión definitiva al respecto [...]”¹¹.

⁸ Cfr. Folio 36

⁹ Cfr. *Ibidem*

¹⁰ Cfr. Folio 40

¹¹ Cfr. Folio 40



Contestación de la demanda

Parte demandada

12. La parte demandada¹², contestó la demanda¹³ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Legalidad de los actos administrativos acusados

12.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[...] *la renovación del registro de una marca solo será procedente tal como se señala a través de los actos administrativos demandados, sobre una marca debidamente registrada y vigente [...]*”¹⁴.

12.2. Precisó que “[...] *el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA; no puede ser objeto de renovación, por cuanto el mismo fue cancelado mediante resolución 22378 de 2006, la cual goza de presunción de legalidad en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo [...]*”¹⁵.

12.3. En ese orden resaltó que “[...] *que los actos administrativos mediante los cuales se ordenó la cancelación del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, por estar siendo objeto de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante cabe precisar que “Todos los actos administrativos, salvo aquellos a que expresamente la Ley se lo niegue, son EJECUTORIOS, esto es, obligan de inmediato al cumplimiento aunque otros (sic) sujeto discrepe sobre la legalidad ... Esta eventual discrepancia ha de instrumentarse precisamente como una impugnación del acto, impugnación que no suspende por ello la obligación de cumplimiento ni su ejecución (...)” [...]*”¹⁶.

12.4. Concluyó que “[...] *dado que el acto administrativo por medio del cual canceló el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, está en firme, razón suficiente para que el cumplimiento, siendo obligatorio y oponible, lo que significa*

¹² Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 54

¹³ Cfr. Folios 58 a 61

¹⁴ Cfr. Folio 60

¹⁵ Cfr. *Ibidem*

¹⁶ Cfr. *Ibidem*



que el registro de la marca *GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA*, no se encuentra vigente no es posible acceder a la renovación del mismo [...]”¹⁷

Interpretación Prejudicial

13. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 22 de septiembre de 2014¹⁸, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

14. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 442-IP-2015 el 26 de junio de 2017¹⁹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[...] *El Juez consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 136, 153, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, por tratarse de un asunto cuyo aspecto principal está centrado en la renovación de un registro marcario, únicamente se interpretará el Artículo 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]*”. Añadió que “[...] *por ser pertinente, de oficio se interpretará los Artículos 152 y 165 de la mencionada Decisión 486 [...]*”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 2018²⁰, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

¹⁷ Cfr. *Ibidem*

¹⁸ Cfr. Folios 70 y 71

¹⁹ Cfr. Folios 129 a 137

²⁰ Cfr. Folio 142



16. El Agente del Ministerio Público, después de solicitar el respectivo traslado especial, presentó los siguientes argumentos:

17. Indicó que “[...] con la expedición de las Resoluciones demandadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se vulneraron los artículos 152 y 153 de la Decisión Andina de Naciones, al no haber un legítimo interés por parte de quien solicitó la renovación de la marca en razón a que dicho registro se encontraba cancelado mediante actos administrativos proferidos conforme al régimen legal contemplado en la normatividad vigente, permitiendo el derecho de defensa y contradicción; así mismo, se aprecia una actuación debidamente motivada según los supuestos fácticos que fueron analizados en la misma [...]”²¹.

18. Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 442-IP-2017 proferida el 26 de junio de 2017; vii) el principio de complemento indispensable; viii) el marco normativo relativo a la firmeza de los actos administrativos; ix) marco normativo sobre la renovación del registro de una marca; x) marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Visto el artículo 128 numeral 7.⁰²² del Código Contencioso Administrativo²³, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los

²¹ Cfr. Folio 153

²² “[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]”.

²³ Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.



términos del artículo 308²⁴ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011²⁵, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13²⁶ del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019²⁷, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los trámites inherentes al proceso de que trata este asunto, y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados²⁸ son los siguientes:

21.1. **Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008²⁹**, mediante la cual la Jefa de Signos Distintivos resolvió la solicitud de renovación de registro marcario, en el sentido de negar la renovación del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[...]”

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 22378 proferida el 28 de agosto de 2006, se canceló por no uso la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado de registro No. 210215, de la sociedad BAVARIA S.A., decisión a la que se presentaron los correspondientes recursos de ley, los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados y en los que se confirma la decisión de cancelación por no uso, por lo tanto la marca desaparece de la vida jurídica.

²⁴ “[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instaren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]”

²⁵ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

²⁶ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

²⁷ “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

²⁸ Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de las citas que se hagan en el caso presentado.

²⁹ Cfr. Folios 16 y 17

**NORMA APLICABLE:**

Establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, con respecto al derecho de uso exclusivo de la marca.

Artículo 154.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

APLICACIÓN AL CASO CONCRETO:

De lo anterior se desprende que el hecho exclusivo al uso de una marca y ejercicio de las facultades inherentes que otorga el derecho marcario se da con el registro de la marca misma, por lo tanto, al ser cancelado el referido registro, carece el titular del derecho a solicitar la (sic) cualquier afectación de la misma.

En efecto al ser cancelado el registro marcario no existe la posibilidad de efectuar modificaciones sobre la marca, siendo en consecuencia procedente negar la renovación solicitada,

De acuerdo con lo antes expuesto esta División,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de renovación radicada el 05 de junio de 2008, para la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, que distingue productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro No. 210215, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a el doctor DARIO CARDENAS NAVAS, apoderado de la sociedad solicitante o quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Jefe de División de Signos Distintivos y el de apelación, para ante el Superintendente Delegado para Signos Distintivos y de apelación, para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación [...]” (Destacado fuera del texto).

21.2. **Resolución núm. 40489 de 24 de octubre de 2008**³⁰, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008. En la resolución se indicó:

“[...]”

NORMA APLICABLE

Establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, con respecto al derecho de uso exclusivo de la marca.

³⁰ Cfr. Folios 18 a 19



Artículo.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

APLICACIÓN AL CASO CONCRETO:

En el presente caso es preciso aclararle al recurrente que art. 64 del C.C.A., en aplicación del principio de legalidad establece que “Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato actos necesarios para su cumplimiento” En concordancia con dicha norma, el art. 66 del Código Contencioso Administrativo, establece que “Salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo ...”. Motivo por el que tenemos que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina Nacional Competente para asuntos relacionados con el registro de la propiedad industrial, emite actos de concesión, negación y cancelación que dada su condición de actos administrativos, están revestidos del principio de presunción de legalidad. En virtud de este principio, una vez producidos y en firme, dichos actos administrativos tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser suprimidos ni apartados de la vida jurídica mientras no haya sido declarados nulos.

Motivo por el que en el presente caso no es de recibo el argumento esgrimido por el recurrente según el cual “El Despacho no debe negar una solicitud de renovación de una marca respecto de la cual aún persisten derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelación está siendo rebatido ante la autoridad competente, el consejo de estado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto aún no hay una decisión definitiva al respecto” pues en virtud del principio anotado, la cancelación de dicha marca goza de legalidad y es totalmente válido.

En conclusión, la resolución No. 22378 proferida el 28 de agosto de 2006 por medio de la cual se canceló por no uso la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA objeto de renovación, está en firme y debidamente ejecutoriado, razón suficiente para su cumplimiento, siendo obligatoria y oponible, pues no ha perdido su fuerza de ejecutoria, ni han suspendidos ni anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa; bien dice el tratadista Carlos Btancur Jaramillo cuando señala que **“El acto podrá ejecutarse aunque la administración tenga conocimiento de la contienda jurisdiccional y pese a ésta. De lo contrario, la marcha y la efectividad de la actividad administrativa quedarían al arbitrio del administrado, quien podría conducirla a su más absoluta paralización mediante acciones temerarias de dilatada solución”.**

En efecto al ser cancelado el registro marcario no existe la posibilidad de efectuar modificaciones sobre la marca, siendo en consecuencia procedente confirmar la negación de la renovación [...]” (Destacado fuera del texto).

21.3. **Resolución núm. 51136 de 28 de noviembre de 2008**³¹, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

³¹ Cfr. Folios 20 a 22



apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26230 de 28 de julio de 2008. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:

“[...] se infiere que el acto administrativo por medio del cual se canceló el Certificado de Registro No. 210215 está en firme, razón suficiente para su cumplimiento, siendo obligatorio y oponible, pues no ha perdido su fuerza de ejecutoria, ni ha sido suspendido o anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a ello, el tratadista CARLOS BETANCUR JARAMILLO señala que: “El acto podrá ejecutarse aunque la administración tenga conocimiento de la contienda jurisdiccional pese a ésta. De lo contrario, la marcha y efectividad de la actividad administrativa quedarían al arbitrio del administrado, quien podría conducirla a la más absoluta paralización mediante acciones temerarias de dilatada solución” [...].”

El problema jurídico

22. La Sala con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada; y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

22.1. Si **las resoluciones núms. 26230 de 28 de julio de 2008, 40489 de 24 de octubre de 2008 y 51136 de 28 de noviembre de 2008**, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, **mediante las cuales se negó la renovación del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA** a la parte demandante para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, **vulneran los artículos 152, 153 y 165** de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

23. Para ello, la Sala procederá a establecer si era procedente o no la renovación del registro núm. 210215 correspondiente a la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al analizar si dicha renovación era posible para el momento de su solicitud, debido a que el citado registro se encuentra cancelado por falta de uso, de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria, en concordancia con las normas nacionales, aplicables a la materia.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.



Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena³², la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000³³ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁴.

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

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

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

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



Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁵

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.³⁶

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

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

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



30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]*”.

31. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]*”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]*”

Interpretación Prejudicial 442-IP-2015 el 26 de junio de 2017

33. La Sala Procederá a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso³⁷:

[...] la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también por disposición judicial. Al respecto, la oficina nacional competente de cada País Miembro es el orgánico administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento del procedimiento administrativo previo en el que se garantice el derecho a la legítima defensa.

[...]

El Tribunal ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente:

“En 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 pueden registrar una 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*

³⁷ Cfr. Folios 129 a 137



meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación”.

1.5. **En conclusión, se deberá observar cada uno de los criterios y sustentos que sirvieron de sustento para iniciar una acción de cancelación; en definitiva, se busca que las marcas sirvan como un instrumento de dinamización de la economía y no como un obstáculo al comercio.**

2. Renovación del registro de la marca

2.1. *En vista de que en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Bavaria S.A. expresa que las Resoluciones cuya nulidad persigue negaron la renovación de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), y solicita que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder dicha renovación, es pertinente analizar los Artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.*

[...]

2.3. *Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación.*

2.4. *No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el Artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después del vencimiento.*

[...]

2.6. *La renovación de una marca no es sino una continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos. Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones.*

2.7. *Rechazada la renovación de la marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de la misma para el público.*

2.8. *Como en el presente caso Bavaria S.A. afirma que la SIC no debía negar la solicitud de la renovación de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), respecto de la cual aún persisten derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelación de está siendo rebatido ante la autoridad competente, el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto, aún no hay una decisión definitiva al respecto, resulta pertinente referirse a este tema.*

2.9. *Lo que corresponde determinar en el proceso interno es si fuera legal la*



negativa de la SIC de renovar el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), cuya cancelación estaba siendo cuestionada en vía judicial.

2.10. La norma comunitaria andina no ha regulado los efectos de la impugnación de los actos administrativos, dejando a cada País Miembro la potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo procedimiento en esta materia, claro está, sin violar lo establecido en la norma comunitaria.

[...]” (Destacado fuera del texto).

Principio de complemento indispensable

34. Los Estados Miembros³⁸, como titulares soberanos de sus competencias, comprometidos en el proceso de integración subregional andino, le han atribuido algunas de ellas, en determinadas materias, a la organización internacional³⁹, en virtud del tratado constitutivo y de los acuerdos y los protocolos que lo modifican.

35. En este sentido, todas aquellas competencias que no han sido atribuidas siguen siendo de dominio reservado de los Estados y solamente pueden ser ejercidas soberanamente por ellos; mientras que las otras, al haber sido transferidas van a ser ejercidas funcionalmente por la organización internacional a través de sus órganos e instituciones.

36. No obstante lo anterior, dentro de este marco estructural, se tienen las denominadas competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas, en algunas materias, tanto por la organización internacional como por los Estados, cuando así lo establecen los órganos o instituciones de la organización o no se regulen o desarrollen, de acuerdo con las condiciones y límites del derecho comunitario andino.

37. En este orden de ideas, los Estados Miembros, como titulares soberanos de las competencias, tienen la capacidad de regular en su ordenamiento jurídico interno todos aquellos asuntos que no estén desarrollados en la normativa comunitaria andina.

³⁸ Inicialmente, del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” y, posteriormente, de la Comunidad Andina.

³⁹ Inicialmente, al Acuerdo de Integración Subregional Andino y, posteriormente, a la Comunidad Andina.



38. Es así como, en materia de propiedad industrial, la Decisión 486, en su artículo 276⁴⁰, establece que los asuntos no comprendidos en la normativa de la Comunidad Andina, serán regulados por las normas internas de los Estados Miembros lo que se denomina principio de complemento indispensable.

39. En relación con este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes parámetros que regulan su aplicación⁴¹: i) no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario; ii) los Estados Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta aplicación; y iii) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Estados Miembros el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, le corresponde a los Estados su implementación, sin que se pueda establecer exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales.

40. De esta forma, la normativa creada por el órgano internacional en razón de esta transferencia de competencias, es prevalente respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Miembros⁴².

Marco normativo relativo a la firmeza de los actos administrativos

41. La Sala precisa que, en el caso *sub examine*, se debe establecer la firmeza de los actos administrativos expedidos en el procedimiento administrativo núm. 97/51418, es decir, que se deben estudiar los eventos que prevé la ley para el efecto.

42. Visto el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, sobre la firmeza de los actos administrativos establece:

⁴⁰ “[...] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros [...]”.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 88-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia proferida dentro del proceso 07-IA-1999 de 12 de noviembre de 1999



“[...] ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme:

- 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.*
- 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.*
- 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.*
- 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos [...].”*

43. Del contenido de la norma se establece una lista taxativa de los casos en que los actos administrativos quedan en firme, ordenando que los actos administrativos quedarán en firme cuando: i) contra ellos no proceda ningún recurso; ii) los recursos interpuestos se hayan decidido; iii) no se interpongan los recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos; y iv) haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.

44. Visto el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, sobre el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos prevé:

“[...] ARTICULO 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados [...].”

45. De conformidad con la norma citada *supra*, se observa que salvo norma expresa en contrario, los actos en firme son suficientes por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de “*inmediato*” las operaciones necesarias para su cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los administrados.

46. La Sala considera que la firmeza de los actos administrativos implica que la decisión de la administración se torna incuestionable en sede administrativa, bien sea porque la posibilidad de impugnarlos se agotó sin que se hiciera uso de esta, o porque los recursos interpuestos fueron resueltos en contra.



Marco normativo sobre la renovación del registro de una marca

47. Visto el artículo 152 de la Decisión 486, establece que “[...] registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años [...]”.

48. Visto el artículo 153 *Ibidem*, prevé respecto a la renovación del registro que:

“[...] Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación.

A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original [...]”.

49. De conformidad con la norma citada *supra*, se observa que la solicitud de renovación de registro de una marca debe ser solicitada ante la parte demandada, por su titular, dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro, contando para ello con un periodo de gracia de seis (6) meses posteriores a la fecha de su vencimiento.

Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca

50. Visto el artículo 165 de la decisión 486, prevé que:

“[...] 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 licenciataria 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 interpuestos 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. [...]"

51. Del contenido de la norma se observa que la acción de cancelación es un trámite establecido en el derecho comunitario andino que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con la marca dentro de un término de tres (3) años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Este parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el estado.

52. Además, establece que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Análisis del caso concreto

53. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* del principio de complemento indispensable, el marco normativo de la firmeza de los actos administrativos, marco normativo sobre la renovación del registro de una marca y el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca, y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

54. Precisado lo anterior, la parte demandante manifestó que la cancelación del registro marcario no estaba generando efectos comoquiera que se había



presentado demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la parte demandada aduce que el registro marcario se encuentra cancelado; la Sala observa que, en el caso *sub examine*, los artículos 153 y 165 de la Decisión 486, sobre renovación de registros marcarios y la cancelación de los mismos por falta de uso, no regulan: i) los mecanismos administrativos y judiciales que proceden para impugnar la respectiva decisión; ii) los efectos en que se conceden los recursos interpuestos; iii) los requisitos que deben cumplir los recursos que se interpongan y los efectos de su inobservancia; y iv) los eventos en que cobran firmeza dichos actos administrativos. Es decir, no se regulan las situaciones procesales que se podrán derivar a partir de la expedición del acto administrativo de cancelación o el que decide sobre la renovación del registro de una marca.

55. Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar: i) el momento a partir del cual quedará en firme el acto administrativo que canceló el registro de una marca por falta de uso; y ii) si el acto administrativo que canceló un registro marcario por falta de uso, pierde sus efectos jurídicos al estarse discutiendo su legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

56. Así lo ha entendido esta Sección, en un caso similar al *sub examine*, pronunciamiento en el que señaló:

“[...] (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

(ii) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a partir de la cual se ha de considerar el cómputo del plazo para la renovación de un registro marcario, pues el artículo 152 eisdem dice que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”, corresponde en consecuencia determinar cuándo se considera que la marca ha sido concedida, si en el primigenio acto administrativo que concedió el registro marcario o cuando se han resuelto los recursos administrativos que se habrían interpuesto en contra del mismo y éste quede en firme.

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma



de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y

(v) Que en el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento de la “fecha de concesión de un registro marcario”, sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable.

4.2. En el anterior contexto, siguiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que en la normativa andina existe un vacío respecto del término de la vigencia de los registros marcarios, en particular en cuanto se refiere al momento en que este inicia, el cual incide necesariamente en el cómputo del plazo para presentar la solicitud de renovación de tales registros.

En efecto, el citado artículo 152 de la Decisión 486 contiene una regulación general sobre la materia y al respecto dispone que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. Esta norma se refiere en forma general a la decisión de “concesión” del registro de la marca adoptada por la oficina nacional competente luego de surtido el procedimiento establecido para el efecto en la Decisión 486, pero no contempla el evento en el que los interesados en oponerse a tal registro hayan impugnado el acto contentivo de dicha decisión, actuación que es procedente en estos casos [...]”⁴³ (Destacado fuera del texto).

57. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial⁴⁴, en relación con los efectos de la impugnación de los actos administrativos indicó que:

[...] La norma comunitaria andina no ha regulado los efectos de la impugnación de los actos administrativos, dejando a cada País Miembro la potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia 30 de marzo de 2017; C.P. (E) Carlos Enrique Moreno Rubio; número único de radicación 11001032400020110028200

⁴⁴ Cfr. Folios 135 y 136



procedimiento en esta materia, claro está, sin violar lo establecido en la norma comunitaria.

2.11. En efecto, la regulación interna de cada país puede establecer, respecto del procedimiento administrativo de renovación del registro marcario, el tipo de recursos (administrativos) de impugnación que se pueden interponer, si es de instancia única o de dos instancias administrativas y sobre la ejecutividad jurídica de los correspondientes actos administrativos.

2.12. Por lo que, serán los propios Países Miembros los que desarrollarán en su normativa interna los procedimientos y regulaciones que sean pertinentes y regulan dichos temas en virtud del principio de “complemento indispensable”, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

De esta manera, corresponde a la legislación nacional determinar cuando un acto administrativo goza de eficacia o ejecutoriedad jurídica.

Conforme a lo considerado, en el presente caso, es competente el Juez nacional establecer si el acto administrativo de cancelación de la marca alcanzó firmeza, y los efectos jurídicos derivados de tal situación [...]” (Destacado fuera del texto).

58. Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en acápite *supra*, la Sala analizará cuando se entiende, según la normativa que regula la materia, que una marca ha sido cancelada por no uso, esto es, cuando queda en firme el acto administrativo que dispone dicha cancelación.

59. La Sala considera que, según lo dispuesto en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos quedarán en firme cuando: i) los recursos interpuestos se hayan decidido; ii) contra ellos no proceda ningún recurso; iii) no se interpongan los recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos; y iv) haya lugar a la aplicación de la figura procesal de la perención, o cuando se acepten los desistimientos.

60. En el presente caso, la Resolución núm. 1168 de 22 de enero de 2008, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, con certificado núm.



210215, cuyo titular era la parte demandante, quedó en firme el 13 de febrero de 2008⁴⁵.

61. De conformidad con lo anterior, a pesar que la parte demandante manifestó el motivo de inconformidad respecto a la imposibilidad de cancelar una marca notoria, este contó con la oportunidad de interponer los recursos y exponer sus motivos de inconformidad en el respectivo procedimiento administrativo.

62. En ese orden de ideas, la Sala considera que la parte demandante tuvo la posibilidad de conocer con suficiencia y claridad, los argumentos de la parte demandada y discutirlos en el proceso administrativo núm. 97/51418, en el cual se canceló por falta de uso el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA con registro marcarío núm. 210215.

63. Además, la Sala precisa que, independientemente que los actos administrativos expedidos en el referido procedimiento administrativo se encuentren discutiendo su legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no hace que pierdan su carácter obligatorio para las partes, por cuanto se encuentran revestidos con presunción de legalidad, comoquiera que no han sido suspendidos o declarados nulos por autoridad judicial. Asimismo, la presentación de la demanda no suspende o condiciona la firmeza de los actos administrativos acusados.

64. En efecto, el cumplimiento de los actos administrativos que cancelaron el registro de una marca, entraña el deber de cumplirlos y hacerlos cumplir a quien corresponde, tanto en relación con los derechos como en las obligaciones que en ellos se determinan. Además, sin sujeción o formalidad adicional, la autoridad que los profirió pueda efectuar de manera inmediata y directa, las actuaciones necesarias para su cumplimiento, aún en contra de los interesados.

65. En suma, se debe precisar que los efectos de la cancelación del registro de una marca por falta de uso constituyen una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. Folio 34 del cuaderno de la prueba trasladada.

⁴⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de junio de 2012; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020060016000.



66. De conformidad con el análisis realizado en precedencia, desde la cancelación por falta de uso del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA con registro marcario núm. 210215, se entiende que el derecho derivado del mismo se extinguió.

67. En cuanto a la renovación del registro marcario, el artículo 153 de la Decisión 486 prevé que “[...] **El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro**”. Y agrega que “[n]o obstante, tanto **el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación [...]**” (Destacado fuera del texto).

68. Esta Sección⁴⁷ ha considerado que el juicio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición. Al respecto consideró:

*“[...] Además, se tiene que el decaimiento del acto administrativo tiene efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presunción de legalidad de éste, por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad por esta jurisdicción, **toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición**, y en el caso del decaimiento, es sabido que corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes, incluso con posterioridad a la firmeza del acto administrativo. La nulidad y el decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales la primera tiene acciones contencioso administrativas, mientras que la segunda no tiene una acción en este ámbito, sino la excepción anotada [...]*” (Destacado fuera del texto).

69. En este sentido, atendiendo a que el registro marcario se encontraba cancelado comoquiera que los actos administrativos que así lo determinaron se encontraban en firme y no habían sido suspendidos o declarados nulos, como se expuso *supra*, la Sala considera que no procedía la renovación de un registro que no se encontraba vigente, por lo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no vulneró la norma citada *supra*.

⁴⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 27 de mayo de 2010; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 25000232700020050186901.



70. La Sala considera que la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, no fue desvirtuada como quiera que el estudio de la legalidad se realizó conforme a las circunstancias vigentes al momento de su expedición, es decir, encontrándose cancelado el registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA con registro marcario núm. 210215.

71. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la firmeza de las resoluciones expedidas por la parte demandada en un proceso de propiedad industrial, decisión que se prohija en esta oportunidad y donde se concluyó:

"[...] el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la firmeza de los actos administrativos, y dispone que éstos quedaran en firme: "1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos".

De esta disposición se deduce que el procedimiento administrativo finaliza cuando la decisión que puso fin a la actuación administrativa queda en firme, es decir, cuando pasa a ser decisión última de la autoridad que la profirió, de modo que contra ella ya no es admisible más controversia o debate ante ella que impida su obligatoriedad o cumplimiento. La firmeza del acto administrativo, a su vez, deriva en la ejecutividad y la ejecutoriedad de éste (artículos 64 y 65 del C.C.A.).

En esta línea de pensamiento, debe concluirse que el procedimiento administrativo de registro de una marca culmina cuando queda en firme el acto administrativo que concedió tal registro, y que entonces como "fecha de su concesión" deberá tenerse aquella en la cual se decidieron los recursos interpuestos contra el acto primigenio. De esta forma el término de vigencia de diez (10) años del registro marcario de que trata el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 empezará a contarse desde esta última fecha.

La anterior apreciación es razonable, en consideración a que solo cuando se encuentra en firme el acto que concede la marca es que su titular puede ejercer el derecho principal que su registro le confiere, esto es, su uso exclusivo y excluyente, pues antes de dicha firmeza tan solo tiene una expectativa de adquirir tal derecho. Precisamente el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 dispone que "[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

A lo anterior debe agregarse que si se admitiera que la vigencia del registro marcario establecido por la normativa se debe iniciar a contar desde la fecha del acto que lo concede, pese a que contra éste se interpusieron los



recursos administrativos procedentes, aquella terminaría siendo reducida ostensiblemente, debido al tiempo que debe tomarse la oficina nacional competente para decidir tales recursos, que en muchas oportunidades no es menor.

Esta solución que se adopta de la mano de la legislación interna no implica una exigencia ni un requisito adicional que afecte la norma comunitaria ni que restrinja los aspectos esenciales regulados en ella. En efecto, antes que implicar una menor protección a los derechos en ella consagrados, constituye una mayor garantía para el titular del registro marcario, de cara al adecuado ejercicio de sus derechos [...]” (Destacado fuera del texto)⁴⁸.

72. En este orden de ideas, se tiene que con la negación de la renovación de registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA no se viola lo dispuesto en la Decisión 486, en concordancia con la normativa interna contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.

Conclusión

73. La Sala considera que en el presente asunto los actos administrativos acusados no violan lo dispuesto en la normativa comunitaria, artículos 152, 153 y 165 de la Decisión 486, por cuanto la renovación del registro de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA con registro marcario núm. 210215, no era posible para el momento de su solicitud, debido a que dicho registro se encontraba cancelado por falta de uso.

74. En ese orden de ideas, ante la no prosperidad de los cargos formulados, toda vez que al encontrarse cancelado por falta de uso el registro marcario no es susceptible de ser renovada, se mantienen incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

Condena en costas

75. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

⁴⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia 30 de marzo de 2017; C.P. (E) Carlos Enrique Moreno Rubio; número único de radicación 11001032400020110028200



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

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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

TERCERO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado