

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Características especiales

[L]a Sala encuentra que el medio de control de nulidad relativa tiene un carácter sui generis, lo anterior en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Procedencia en la acción de nulidad relativa en marcas / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es una acción especial desistible / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Se asemeja a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / CAMBIO JURISPRUDENCIAL

[L]a Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venía realizando por la Sección Primera de la Corporación en las providencias que prohijaron la posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposición es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, por lo que la controversia comporta un interés netamente particular y concreto. Lo anterior significa que la eventual afectación del interés general se presenta como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto jurídico de concesión de un derecho marcario y no como característica propia del derecho ni del acto administrativo de concesión, este último como sustento mismo de la pretensión de nulidad relativa. Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede señalar que el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la cesión o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de acción.

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Características

[E]l desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes notas características: a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales; b) Es incondicional; c) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y, por ende, se extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no. d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria.

NOTA DE RELATORÍA: Ver autos Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de diciembre de 2003, Radicación 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de marzo de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2007-00329-00, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 12 de agosto de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2000-06690-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 28 de abril de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2010-00085-00, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 314 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 316

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00258-00

Actor: HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: IMPORTANCIA JURÍDICA – CAMBIO JURISPRUDENCIAL – DESISTIMIENTO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 1067 a 1096), el apoderado judicial de la sociedad **HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 11621 del 12 de marzo de 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca **TOUCH SMART** a la sociedad **PC SMART S.A.**, para identificar productos de la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Encontrándose el proceso pendiente del decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes e intervinientes, la apoderada judicial de la sociedad actora mediante escrito visible a folio 1402 del expediente, manifiesta que desiste

del medio de control de nulidad relativa incoado, petición que coadyuva la tercera interesada en las resultas del proceso, sociedad **PC SMART S.A.**

Al respecto, y para resolver, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado mantiene la posición relacionada con que no resulta posible aceptar el desistimiento en tratándose de acciones en contra de registros marcarios respecto de los cuales se invocan causales de nulidad relativa.

En efecto, en proveído de 20 de junio de 2013¹, a través del cual se decidió la demanda presentada por la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A. tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 6253 de 28 de febrero de 2008, 10003 de 31 de marzo de 2008 y 15081 de 19 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca “ALACALAO” a favor de la sociedad Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas - Copidrogas, la Sección Primera plasmó el siguiente criterio interpretativo:

*“[...] Cabe resaltar que **la marca no sólo representa un interés para su titular sino para el público consumidor, así como para los competidores en el respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular. En otras palabras, está involucrado un sector económico que no podría funcionar correctamente si se encontrara afectado para una concesión ilegal de una marca otorgada por la Administración.***

Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al artículo 136 ibídem, el cual establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que

¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de junio de 2013. Rad.: 2008 - 00349. Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración.

Los anteriores argumentos, se refuerzan y apoyan en la interpretación 068-IP-2011, proferida por el Tribunal de Justicia Andino, allegada a este proceso, en el que se considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada Decisión, en cuya segunda conclusión anota:

“No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”.

De la anterior precisión, se deduce claramente la defensa que debe hacerse no solo al tercero competidor afectado, sino, en especial, al público consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad competente exista el riesgo de confusión y/o de asociación, para que se presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca.

[...]

En consecuencia, esta Sala rechazará el desistimiento invocado por la sociedad demandante, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia [...].”

Sobre el particular, la Sala considera procedente revisar la jurisprudencia vigente, para lo cual se estima necesario realizar las siguientes precisiones en torno a las especiales características que reviste la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra disponen lo siguiente:

“[...] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido

en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

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

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” (Negritas fuera de texto).

De la lectura detallada de la disposición en comento, la Sala encuentra que el medio de control de nulidad relativa tiene un carácter *sui generis*, lo anterior en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que **conceden registros marcarios**; (ii) **tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años**; (iii) debe estar orientado a invocar la **violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe** en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por **cualquier persona**, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.

En efecto, se tiene, en primer lugar, que el medio de control de nulidad relativa recae necesariamente sobre un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual se concede un registro marcario a una persona que puede ser un particular o una persona jurídica debidamente constituida.

Tal decisión comporta la definición de una situación jurídica particular y concreta, en tanto consolida el derecho subjetivo del peticionario del registro marcario, en razón al derecho que se otorga para la identificación de productos o servicios ofrecidos al público con un signo específico.

Como segunda característica especial, la Sala encuentra que la normativa comunitaria consagra un término para su presentación, que no es otro que el de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se concede el registro, lo cual se traduce en que también se predique la aplicación del fenómeno jurídico de la prescripción, reafirmando esa naturaleza subjetiva del acto administrativo de concesión, en razón a la facultad que se tiene para el ejercicio del medio de control y su implicación en la extinción del referido derecho particular.

A la misma conclusión se puede llegar si se analizan las causales establecidas para la procedencia del instrumento de impugnación en comento, al compartir otra de las características de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que supone la afectación de derechos subjetivos amparados por el ordenamiento jurídico.

Ciertamente de la lectura del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se vislumbra que las causales que activan la procedencia del medio de control de nulidad relativa protegen derechos subjetivos de terceros, tal y como se observa a continuación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se tiene, entonces, que la procedencia del medio de control especial de nulidad relativa se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 *ibídem*, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero.

Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento.

Ahora bien, cabe resaltar que la normativa comunitaria contenida en la Decisión 486, no exige algún tipo de interés para la interposición del medio de control en

comento, en el entendido de que cualquier persona se encuentra legitimada para solicitar la nulidad de un registro de esa naturaleza².

Lo anterior, *per se*, no desnaturaliza ese carácter particular y especial del derecho concedido, toda vez que tal habilitación se fundamenta, entre otras razones, en la teoría del derecho preferente, a través de la cual se faculta a la persona que ejerció el medio de control de nulidad relativa para que solicite el registro de una marca idéntica a la cancelada (signos, productos y servicios).

La preferencia en la solicitud y resolución se obtiene por la cancelación de la marca cuestionada y le da un efecto especial sobre la titularidad de la expresión y las semejantes, sin desconocer, claramente, los derechos adquiridos que si le pueden ser oponibles.

Así pues y teniendo en cuenta ese carácter especial y *sui generis* del medio de control de nulidad relativa, la Sala estima necesario adoptar nuevamente el criterio que había sostenido la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 18 de diciembre de 2003³, cuando, en aquella época, plasmó las razones por las cuales procedía el desistimiento de las demandas adelantadas en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, al evidenciar un interés subjetivo en dicha pretensión. En esa oportunidad se sostuvo lo siguiente:

*“[...] Cabe igualmente resaltar que esta Decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el Despacho que no obstante ello, **la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas** (artículo 136 de la Decisión 486), **toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular**, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas **“CALLISTO”** y **“PARAQUAT”** impetró la nulidad del registro que concedió la marca **“CALLIQUAT**, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas.*

*Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar **a la declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se***

² A diferencia de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que establecía la necesidad de acreditar un interés legítimo.

³ Expedida en el proceso número 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612). Actor Sygenta Limited. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

dijo, envuelven un claro interés particular [...] (Negrillas fuera de texto).

El anterior criterio fue reiterado en providencia del 5 de marzo de 2009⁴, en el cual se consideró la especial característica de este medio de control, dado que, señaló, envolvía un interés particular de quien promovía la demanda, tal y como se observa a continuación:

[...] Ahora bien, aunque en la acción de nulidad relativa establecida en la Decisión 486 no se exige interés para demandar, puesto que se permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario cuando este contravenga lo dispuesto en el artículo 136 de esa normativa, la Sala en distintas ocasiones ha señalado que esta acción, en principio objetiva por esa característica, sí reviste una naturaleza especial, sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros.

En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción⁵ [...]

En otra oportunidad⁶, la Sección se refirió a la acción de nulidad relativa haciendo un análisis concreto del interés subjetivo que pretendía defender quien invocara su trámite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cual posibilitaba la remisión a las normas que la regulan. Indicó la providencia:

[...] La acción de nulidad relativa establecida en el citado artículo, según lo ha precisado la Sección, tiene una naturaleza sui generis, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante.

En el asunto objeto de análisis en la demanda se controvierte la aplicación de los artículos 128 de la Decisión 344 y el artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que dan lugar a declaratoria

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 8 de abril de 2011. Rad.: 2007 - 00329. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

⁵ Conforme lo prevé el artículo 15 del C.C. "podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia".

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 12 de agosto de 2010. Rad.: 2000 - 06690. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

de **nulidad relativa**, pues se invoca un acto constitutivo de mala fe de parte del titular de la marca registrada mediante el acto administrativo enjuiciado, y además, **según se entrará a examinar en adelante, se advierte que el demandante pretende la protección de un derecho subjetivo.**

Pues bien, a juicio de la Sala, la pretensión de nulidad de la Resolución No. 13263 del 12 de julio de 1999, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca NUTRICIA (nominativa) a favor de la sociedad "Molinos y Piladoras Peter y Cía. Ltda.", envuelve un claro interés particular para el actor, representado en el hecho de que tal marca le resulta idéntica al nombre comercial de la sociedad "Cesar Hernández C y C Ltda.", de la cual el señor Kemel Hernández Ahumada, demandante dentro del presente proceso, figura como gerente, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, obrante a folios 7 a 9 de este Cuaderno.

Así las cosas, para el señor Hernández Ahumada **el acto administrativo censurado busca aprovecharse del prestigio de la sociedad que dirige y engañar a terceros respecto del origen del producto que se comercializa.** Así lo expresó el demandante en su escrito:

"...el señor Pedro Mancipe en calidad de propietario de Molinos y Piladora Peter Cía. Ltda., solicitó el registro en un acto de mala fe ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca NUTRICIA, donde busca apoderarse de dicha marca y perjudicar moral, comercialmente y económicamente el esfuerzo, el ingenio y dedicación de muchos años de los propietarios reales de dicha marca."

En tal sentido, dado el interés que la acción comporta para el demandante, es claro que el mismo tiene el deber de asumir unas cargas procesales y que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, en particular la declaratoria de perención del proceso como resultado de la paralización del proceso por más de seis meses por falta de impulso cuando éste corresponde al demandante.

6.- En el anterior contexto, **considera el Despacho que resulta plenamente aplicable en el caso sub examine lo dispuesto en el artículo 148 del C.C.A., como quiera que la acción impetrada, dado su contenido y alcance, propiamente no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos procesales, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte demandante se cree lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos y consecuentemente solicita el restablecimiento de los mismos [...]"** (Negrillas fuera de texto).

Con posterioridad, en auto del 28 de abril de 2011⁷ se hizo expresa remisión al artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido de indicar que la acción era desistible por llevar implícito la defensa de un interés particular, lo cual la hacía asemejable al régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del régimen interno, como se observa a continuación:

“[...] Ahora bien, como la acción fue interpretada como de Nulidad Relativa y esta Sección se ha pronunciado ya sobre el régimen aplicable, debe llamarse la atención sobre el particular para decir que el régimen aplicable es el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dadas sus características especiales. Veamos qué ha expresado la Corporación:

“Al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁸, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

La acción de nulidad relativa establecida en el citado artículo, según lo ha precisado la Sección, tiene una la naturaleza sui generis, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, cuando éste intervino en la actuación administrativa como solicitante del registro de la marca y tal petición le fue negada ya sea de oficio o por solicitud de otra sociedad con interés directo en el asunto.

[...]

“...la acción impetrada, dado su contenido y alcance, propiamente no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos procesales, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte demandante se cree lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos y consecuentemente solicita el restablecimiento de los mismos.”⁹

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 8 de abril de 2011. Rad.: 2010 - 00085. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

⁸ “[...] **Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la **nulidad relativa** de un registro de marca **cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136** o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]” (Negrillas fuera de texto).

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 22 de abril de 2010. Rad.: 2003 - 00066.

*En el asunto objeto de análisis en la demanda se invocan como vulneradas normas contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486, que dan lugar a declaratoria de **nulidad relativa**, las cuales envuelven un claro interés particular, representado en la pretensión de la demandante de que se declaren nulas las resoluciones números 21614, 32428 y 38881 todas de 2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y la pretensión de restablecimiento la definió en los siguientes términos:*

“2.4. consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES, solicito se hagan las siguientes declaraciones:

2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad NEGOCIACIONES Y OPERACIONES LTDA. (que fue absorbida por fusión a la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA.)...

2.4.2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el Certificado de Registro No. 386.032 de la marca denominada “STEP FIRE” (mixta) clase 25 [...]” (Negrillas fuera de texto).

Entonces, la Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venía realizando por la Sección Primera de la Corporación en las providencias que prohijaron la posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposición es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, por lo que la controversia comporta un interés netamente particular y concreto.

Lo anterior significa que la eventual afectación del interés general se presenta como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto jurídico de concesión de un derecho marcario y no como característica propia del derecho ni del acto administrativo de concesión, este último como sustento mismo de la pretensión de nulidad relativa.

Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede señalar que el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de

diferentes instrumentos como la cesión o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de acción.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala adopta la postura inicial que había acogido la Sección Primera en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se analizará la petición que en tal sentido formuló la sociedad actora.

Al respecto, se tiene que la sociedad **HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP** pretendía que se declarara la nulidad de la resolución 11261 del 12 de marzo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TOUCH SMART (nominativa) a la sociedad PC SMART S.A., en consideración a que, a su juicio, vulnera lo establecido en los artículos 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo en mención carece de distintividad y fue obtenido de mala fe, lo cual enmarca la acción interpuesta como de **nulidad relativa**.

El apoderado de la sociedad actora, señaló que la petición de nulidad se fundamenta en que el registro otorgado impedía la comercialización de sus productos en la medida en que varios de ellos contenían las partículas registradas (TOUCH SMART), siendo que los venía ofreciendo al público nacional de manera previa al registro cuestionado.

Así las cosas y dado el interés que la acción comporta para el demandante, es claro que debe darse aplicación a la figura del desistimiento que se encuentra regulada en el artículo 314 del Código General del Proceso - CGP, norma aplicable por la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo - CCA¹⁰. El artículo 314 del estatuto procedimental se refiere al desistimiento de la demanda, en los siguientes términos:

“[...] Artículo 314. Desistimiento de las pretensiones. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por

¹⁰ “ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”

el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada.

El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.

En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvencción, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía.

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo [...].”

De la citada disposición se tiene que el desistimiento, como forma anormal de terminación del proceso, tiene las siguientes notas características:

- a) Es unilateral, pues basta que lo presente la parte demandante, salvo taxativas excepciones legales;
- b) Es incondicional;
- c) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y, por ende, se extingue el pretendido derecho, independientemente de que exista o no.
- d) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado una sentencia absolutoria.

En el *sub lite* la Sala estima que se dan los presupuestos para aceptar la solicitud presentada, toda vez que la acción es desistible y quien actúa para ello cuenta con la capacidad procesal para hacerlo dado que la apoderada de la parte actora se

encuentra facultada de acuerdo con el mandato a ella conferido (folio 3 del Cuaderno 1A); además aún no se ha proferido sentencia y el desistimiento se entiende como incondicional, como quiera que quien así lo manifiesta no hace salvedad alguna.

Adicionalmente, el apoderado de la sociedad PC SMART SAS., tercera interesada en las resultas del proceso, titular de la marca que se cuestiona, coadyuva el desistimiento de la demanda, facultad ésta que también se encuentra acreditada de acuerdo con el poder que obra a folio 1294 del expediente.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 316 *ibídem* “[...] de la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas [...]”.

Al respecto, la Sala encuentra que la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, no se opuso al desistimiento y tampoco se pronunció en relación con la condena en costas dentro del término establecido para ello en el auto del 18 de julio de 2017, razón por la cual la Sala aceptará la solicitud de desistimiento que ahora nos ocupa y no condenará en costas a la parte actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del medio de control de nulidad relativa presentado por la apoderada de la sociedad **HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP.**

SEGUNDO: No condenar en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ