



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

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-01131-01
Demandante: OSCAR MAURICIO MONTAÑEZ VÉLEZ
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Auto que resuelve recurso de apelación

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de 29 de noviembre de 2023, proferido por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Oscar Mauricio Montañez Vélez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011¹, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, cuyas pretensiones son las siguientes:

“[...] 1. Que se declare nulidad (sic) de la Resolución N° 79103, de fecha 10 de noviembre, expedida por la súper intendencia (sic) de industria y comercio director de signos distintivos, mediante la cual se niega el registro de la marca **Vi** solicitada por el señor OSCAR MAURICIO VELEZ MONTAÑEZ.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Súper Intendencia (sic) De Industria y Comercio el registro de la marca **Vi** solicitada por el señor OSCAR MAURICIO VELEZ MONTAÑES (sic). [...]” (negrilla del texto).

2. Mediante auto de 5 de octubre de 2023 se inadmitió la demanda, por las siguientes razones:

“[...] • De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, adicionado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, la parte demandante debe acreditar como requisito de procedibilidad el trámite de conciliación extrajudicial, el cual no se encuentra adjunto en la demanda ni relacionado en las pruebas y/o anexos de la demanda.

¹ “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [...]”.



- La demanda no allega copia completa de los actos administrativos objeto de nulidad, con las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución incumpliendo el numeral 1 del artículo 166 del CPACA.
- No se allega constancia del envío por de (sic) la demanda a la entidad demandada en los términos definidos en el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 y del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. [...].

3. El actor, en escrito visible en el índice 8 del expediente digital de primera instancia, manifestó subsanar las falencias advertidas en la inadmisión.

II. PROVIDENCIA APELADA

4. El tribunal de primera instancia, mediante proveído de 29 de noviembre de 2023, resolvió:

“[...] **1.- RECHAZAR** la demanda instaurada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

2.- Por Secretaría, *devuélvase* a la parte demandante los anexos de la demanda si a ello hubiere lugar.

3.- En firme esta providencia, *archívese* el expediente respectivo emitiéndose las constancias o anotaciones que correspondan. [...].

5. El *a quo* consideró que se había configurado el supuesto de rechazo de que trata el numeral 2. del artículo 169 de la Ley 1437, en razón a que el actor no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, conforme le fue exigido en el auto inadmisorio de la demanda.

6. Expuso que el demandante, en el escrito de subsanación, indicó que no se había agotado el requisito de la conciliación extrajudicial, por cuanto la solicitud de conciliación “[...] *se encuentra radicada en reparto asignada a la Procuraduría a la espera de la fecha de audiencia de conciliación, por lo que solicitó una prórroga para la presentación de la conciliación.* [...]”.

7. No obstante, precisó que este argumento no estaba llamado a prosperar, dado que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. del artículo 161 de la Ley 1437, el requisito de la conciliación extrajudicial es “[...] previo, *mas no posterior como lo pretende adecuar el actor al solicitar una prórroga para la presentación de la conciliación extrajudicial.* [...]” (subrayado del texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

8. El apoderado judicial del actor interpuso recurso de apelación contra el proveído de 29 de noviembre de 2023, argumentando que “[...] *si solicito (sic) conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, no obstante, dicha entidad no ha llevado a cabo audiencia de conciliación o siquiera acta de conciliación o no conciliación, razón suficiente, por la cual solo se aporta el acta de reparto* [...]”.



9. Por ello, estima que la demanda fue subsanada oportunamente.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO

10. El magistrado sustanciador en primera instancia, mediante proveído de 21 de marzo de 2024, concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante y ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado para lo de su competencia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia y oportunidad

11. Esta Sala de Decisión, en virtud de lo previsto en el literal g)² del numeral 2. del artículo 125³ de la Ley 1437 y en el numeral 1.⁴ del artículo 243⁵ *ibidem*, es competente para resolver el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial del actor contra el proveído de 29 de noviembre de 2023.

12. El auto objeto de impugnación, conforme se observa en el índice 13 del expediente digital de primera instancia, fue notificado mediante estado de 13 de diciembre de 2023, por lo que, al haberse interpuesto el recurso de apelación el 15 del mismo mes y año, fue presentado oportunamente⁶.

V.2. Caso concreto

13. Corresponde determinar si se configuró o no la causal de rechazo prevista en el numeral 2. del artículo 169 de la Ley 1437, consistente en no haberse subsanado la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

14. Como consecuencia de lo anterior, si se confirma, modifica o revoca el auto de 29 de noviembre de 2023.

15. En el auto impugnado se rechazó la demanda, por cuanto el actor no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, de manera previa a la presentación de la demanda.

² “[...] Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

[...]

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:

(...)

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas. [...]”.

³ Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. [...]”.

⁴ “[...] Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. [...]”.

⁵ Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080.

⁶ De acuerdo con lo establecido en el numeral 3. del artículo 244 del CPACA, cuando la decisión es notificada mediante estado, el recurso de apelación deberá sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.



16. El accionante apeló la anterior decisión, al estimar que presentó en debida forma la solicitud de conciliación extrajudicial; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación no ha convocado a la respectiva audiencia de conciliación, ni ha expedido la constancia de no acuerdo, por tanto, solicitó que se valorara el documento de radicación aportado y se admitiera la demanda.

17. Para efectos de resolver, la Sala destaca que, según lo disponen el numeral 1.⁷ del artículo 161 de la Ley 1437 y el artículo 92 de la Ley 2220 de 30 de junio de 2022⁸, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, siempre y cuando el asunto debatido sea conciliable.

18. En consonancia con lo anterior, el artículo 89 de la Ley 2220 establece que serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley.

19. De igual manera, el anotado artículo 89 prevé que “[...] *Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo [...]*”.

20. Con sustento en las normas mencionadas en precedencia, la Sala concluye que, en tratándose de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad en aquellos asuntos que sean susceptibles de conciliación y que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley.

21. Asimismo se considera que en el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho requisito de procedibilidad es obligatorio cuando pretendan conciliarse los efectos económicos del acto acusado.

22. Esta última interpretación es armónica con el artículo 7° de la Ley 2220, conforme con el cual “[...] *se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición [...]*”, es decir, que la conciliación extrajudicial, por regla general, es procedente frente a aquellas materias respecto de las cuales las partes tienen la potestad de disponer libremente.

23. En el caso concreto se pretende la nulidad de la Resolución núm. 79103 de 10 de noviembre de 2023⁹, mediante la cual la SIC negó el registro de la marca “**VI**” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁷ Modificado por el artículo 34 de la Ley 2080.

⁸ “[...] *Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones [...]*”.

⁹ “[...] *Por la cual se niega un registro [...]*”.

24. La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que, en materia marcaria, existen los siguientes medios de control:

“[...] a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años¹⁰, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

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

Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años⁵, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que **conceden registros marcarios**, conforme se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000¹¹. No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que **niega o cancela total o parcialmente un registro marcario**, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo de decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca. [...]”¹² (negrilla del texto).

25. A su vez, esta Sección ha indicado de manera reiterada que en los citados asuntos no es obligatorio agotar el requisito de la conciliación extrajudicial, por las siguientes razones:

[...] en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado **en asuntos marcarios**, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que **la conciliación prejudicial**, en estos casos, **no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener**

¹⁰ Inciso 2º, Artículo 172 de la decisión 486 de 2000. “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. **Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.**” (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

¹¹ “[...] **Artículo 172-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta **de un registro de marca** cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa **de un registro de marca** cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe [...]” (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón



en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación.

En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legítima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.

Para la Sala, en estos casos, **la entidad demandada**, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, **no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes**, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. [...]”¹³ (negrilla fuera del texto).

26. En virtud de las normas y jurisprudencia citada *supra*, la Sala considera que en el caso *sub examine*, por tratarse de una demanda que pretende la nulidad de un acto administrativo de naturaleza marcaria, no era exigible el requisito de la conciliación extrajudicial, por cuanto las partes involucradas en la controversia no se encuentran habilitadas para conciliar la legalidad del acto acusado y, además, porque de este tipo de controversias no se desprende el restablecimiento automático de derechos económicos en favor del demandante.

27. Así las cosas, al no ser obligatorio el requisito de la conciliación extrajudicial en el presente asunto, no le era dable al *a quo* determinar que la demanda no fue subsanada oportunamente.

28. En consecuencia, se revocará el auto de 29 de noviembre de 2023 y, en su lugar, se ordenará que el tribunal de primera instancia provea nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley.

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

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de 29 de noviembre de 2023, proferido por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00894-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-01094-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2009-00021-00. C.P. María Elizabeth García González.



Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-01131-01
Demandante: Oscar Mauricio Montañez Vélez

y, en su lugar, **ORDENAR** que se provea nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley.

SEGUNDO: En firme esta providencia, **DEVOLVER** el expediente al tribunal de origen.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.