



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

Bogotá D.C., uno (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD RELATIVA
Radicación: 11001 03 24 000 2021 00390 00
Demandante: P&L SALES GROUP INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Litisconsorte: IMPORTACIONES OSSA S.A.S.

Tema: Niega medida cautelar en asuntos de propiedad industrial
– Reiteración jurisprudencial

AUTO

El despacho decide la solicitud de medida cautelar presentada por la sociedad P&L SALES GROUP INC., por intermedio de apoderado judicial, encaminada lograr la suspensión provisional de la Resolución 45268 de 5 de agosto de 2020, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la cual se concedió la marca "X8 TWISTED HEMP" (mixta) para distinguir productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad IMPORTACIONES OSSA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1.- Fundamentos de la solicitud de suspensión provisional

En el escrito de solicitud de medida cautelar¹, la parte actora pidió lo siguiente:

"[...] SOLICITO, muy respetuosamente se decrete la SUSPENSION PROVISIONAL, con base en el artículo 230, numeral 3 del C.P.A.C.A, y 247 de la decisión 486 de 2000, esto es la consistente en la suspensión provisional de los efectos del Acto Administrativo Resolución No. 45268 del 5 de agosto de 2020, proferida por la

¹ Visible en el índice 2 del proceso en el sistema de información SAMAI. Enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010324000202100390001100103



Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se concede la titularidad de marca X8 TWISTED HEMP a la empresa IMPORTACIONES OSSA S.A.S, por las razones anteriormente expuestas [...].”

Como fundamentos de la solicitud, la actora se remitió a los argumentos y a las pruebas de la demanda, en los que expuso que el acto atacado le causa un grave perjuicio económico y financiero, y que infringe “*normas de índole superior como convenios internacionales (washington), wipo, ompí*”, así como el artículo 83 de la Constitución Política, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 581, 582 y 596 del Código de Comercio.

En cuanto a la mala fe en la solicitud del registro marcario como causal de irregistrabilidad de las marcas, señaló lo siguiente:

“[...] Respecto de la Mala fe, es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”, por eso es necesario que solicitante de marca obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta.

Como la “buena fe” se presume en todas las gestiones que los particulares y las autoridades adelantan, esta sólo se puede desvirtuar cuando existen pruebas que demuestren la mala fe, ejercicio que resulta imposible dentro de un trámite de registro marcario en el que no hubo oposición como en este caso.

En este caso, la SIC, sólo puede enterarse de la mala fe de un solicitante marcario por medios exógenos al trámite original, como lo son otros trámites en el que el afectado aporte los elementos de juicio necesarios para demostrar que quien detenta ahora el registro actuó de forma desleal y deshonesto.

Esto se torna evidente si consideramos que terceros afectados no pudieron oponerse al registro marcario cuando el infractor se ha aprovechado de la confianza en él depositada para ocultarle a su contraparte su proceder desleal.

Señor Magistrado, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios, conforme a lo probado en la demanda, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público [...].”



Valga señalar que, luego de surtido el traslado de la solicitud de suspensión provisional, mediante memorial radicado el 9 de octubre de 2023², la parte actora allegó una serie de pruebas que, según alega, son esenciales para la decisión de solicitud de la medida cautelar y para el proceso.

1.2.- Traslado de la solicitud

Mediante auto de 23 de noviembre de 2022 se ordenó correr traslado de la solicitud a las partes procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del CPACA, término dentro del cual únicamente la SIC³ presentó escrito a través del cual, en síntesis, sostuvo que la solicitud es improcedente porque el problema jurídico propuesto por las partes exige la interpretación de normas comunitarias por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a saber, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 386 de 2000, así como la noción de mala fe en la solicitud de registro marcario invocada por la actora.

Explicó que "[...] en relación con la suspensión provisional solicitada por el demandante, se considera oportuno manifestar a la Honorable Corporación que la misma resulta a todas luces improcedente, ello habida cuenta que el Honorable Consejo de Estado, antes de pronunciarse sobre una eventual legalidad o no de la Resolución No 45268 del 05 de agosto de 2020, debe solicitar la correspondiente interpretación prejudicial ante la Comunidad Andina de Justicia, en virtud de la normatividad comunitaria señalada, la jurisprudencia del mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la supuesta violación por parte de la Resolución demandada de la Decisión 486 de 2000. [...]"

En todo caso, sostuvo que "[...] de la confrontación del acto administrativo demandado y las normas invocadas como violadas, no se llega a la

² Índice 43 ibídem.

³ Índices 24 y 25 ibídem.



conclusión de que exista violación de tales normas que hagan necesario suspender los efectos de los actos administrativos, en los términos del artículo 231 del C.P.A.C.A. [...]”.

Por último señaló que, aunque la actora invocó como normas violadas algunas disposiciones del Código de Comercio, lo cierto es que en la demanda no desarrolló el concepto de su violación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Sobre la finalidad de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

“[...] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido [...]”⁴.

En este sentido, la Constitución Política le reconoce a la jurisdicción contenciosa administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial, pero sólo *por los motivos y con los requisitos que establezca la ley*⁵.

En cuanto al compendio de medidas cautelares que desarrolla el CPACA⁶ en su artículo 230, es posible identificarlas por su clasificación de la siguiente

⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-834 de 20 de noviembre 2013.

⁵ Constitución Política, artículo 238.

⁶ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



manera: **i) preventivas** (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; **ii) conservativas** (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; **iii) anticipativas** (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y **iv) de suspensión** (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de cesación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

A su vez, el artículo 229 *ibídem* dispuso en relación con los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, quien cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “*podrá decretar las que considere necesarias*”. No obstante lo anterior, esa misma norma prevé que su decisión estará sujeta a lo *regulado* en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 *ibídem*, según el cual, para que la medida sea procedente, el demandante debe presentar “*documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla*”.

2.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado

Entre las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA, se encuentra la de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 231 *ibídem* y 238 de la Constitución Política.

Según el texto del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las



disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, "*cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*". Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado.

De la lectura de la norma en comento se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

2.3. Caso Concreto

En los términos de la solicitud y del pronunciamiento de la parte demandada, el despacho deberá determinar si es procedente el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo que concedió el registro de una marca, si aún no se cuenta con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este orden, el despacho recuerda que en este asunto la parte actora pretende que se decrete la suspensión provisional de la Resolución 45268 de 5 de agosto de 2020, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca "X8 TWISTED HEMP" (mixta) para distinguir productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad IMPORTACIONES OSSA S.A.S.



Al respecto, sea lo primero advertir que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁷, los jueces que conozcan de procesos en los que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, deben solicitar la interpretación prejudicial de dichas normas al mencionado Tribunal, la cual será adoptada en la respectiva sentencia. Los mencionados artículos señalan:

"Artículo 33.- *Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse 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."*

"Artículo 35.- *El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal."*

Adicionalmente, en la sesión celebrada el 13 de marzo de 2023, el citado Tribunal estableció⁸ que la doctrina del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Esta doctrina fue reglamentada a través del Acuerdo 06-2023-TJCA de 7 de julio de 2023, por el cual se aprobó la *"Nota informativa – Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial"*⁹.

En virtud de la doctrina del acto aclarado, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia deba resolver una controversia en la que corresponda aplicar alguna norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar la interpretación prejudicial si el Tribunal ya se ha pronunciado sobre tal disposición

⁷ Aprobado mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998, «Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo modificador del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996)».

⁸ A través de las sentencias números 391-IP-2022, 350-IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5147 y 5146.

⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5241 de 10 de julio de 2023.



anteriormente, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Pues bien, en cualquier escenario, sea que corresponda solicitar Interpretación Prejudicial al mencionado Tribunal, en cuyo caso el litigio ha de ser suspendido hasta tanto se allegue dicho concepto, o sea que el juez de la causa determine dar aplicación a la doctrina del acto aclarado, lo que resulta cierto es que en todos los asuntos de única instancia en donde se discutan normas comunitarias, procede de manera obligatoria el análisis de dichas disposiciones a la luz del ordenamiento jurídico andino.

Ahora bien, tal obligación sobre el entendimiento de las normas del orden comunitario, se extiende al estudio normativo que efectúa el operador judicial al momento de resolver la solicitud cautelar, tal y como lo señala el artículo 231 del CPACA, pues esa disposición prevé que la medida de suspensión provisional procede "*por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas*"; por su parte, en relación con las demás medidas cautelares, la misma norma procesal señala que aquellas requieren "*que la demanda esté razonablemente fundada en derecho*", en ambos casos significa que el juez tendrá que aplicar las normas comunitarias al adoptar una decisión cautelar.

Conforme con lo anterior, y siguiendo el criterio reiterado de esta Sección¹⁰, el despacho encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las disposiciones andinas invocadas por la demandante, a saber, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000, así como la noción de mala fe en

¹⁰ Providencia del 21 de octubre de 2021, Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad.: 11001-0324-000-2021-00033-00, Actor: Fundación de la Mujer Colombia S.A.S. Providencias de 19 de febrero de 2024, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 11001-03-24-000-2020-00520-00, Actor: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S.; y de 2 de diciembre de 2019, Rad.: 11001-03-24-000-2019-00142-00, Actor: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., juntas con C.P. Oswaldo Giraldo López. Providencia de 15 de noviembre de 2019, Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Rad.: 11001-03-24-000-2016-00523-00, Actor: GAS GOMBEL S.A. E.S.P.



la solicitud de registro marcario que prevé dicha normatividad, con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial o en la aplicación de la doctrina del acto aclarado que disponga el juez de conocimiento, en los momentos procesales oportunos, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario.

Por otro lado, el despacho advierte que, si bien la solicitante invocó como violadas "*normas de índole superior como convenios internacionales (washington), wipo, ompí*", así como el artículo 83 de la Constitución Política y los artículos 581, 582 y 596 del Código de Comercio, respecto de estas normas no motivó la necesidad de decretar la suspensión provisional del acto acusado. Entones, en cuanto a dichas disposiciones la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 229 y 231 del CPACA, al no haberse sustentado en debida forma la medida propuesta, omisión que, además, impide efectuar la necesaria comparación entre el acto acusado y el ordenamiento jurídico.

Sobre la exigencia de exponer de manera clara y concreta la medida deprecada, el despacho ha afirmado lo siguiente¹¹:

" [...] La exigencia de sustentar la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos, esta Corporación ha sostenido el criterio que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace la actora, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Al respecto, resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

¹¹ Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Girado López. Auto de 29 de junio de 2022, radicado número: 11001-03-25-000-2015-00548-00 y auto del 12 de agosto de 2019, radicado número: 11001-03-24-000-2017-00268-00.



'En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem, cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas a solicitud de parte debidamente sustentada, lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

*En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 *Ibíd*, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbello introductorio o en un escrito aparte, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disímiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente [...].*

Sin perjuicio de lo expuesto, el despacho advierte que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional procede "*por violación de las disposiciones invocadas en la demanda (...) cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*". Siendo así, las pruebas allegadas por la demandante el 9 de octubre de 2023 no pueden ser tenidas en cuenta en esta oportunidad, pues fueron presentadas más de dos años después de la radicación de la solicitud y casi un año después de haberse corrido el traslado de esta¹², razón por la cual, además, no pudieron ser objeto de pronunciamiento por parte de la demandada y su litisconsorte necesaria.

En consecuencia, corresponde denegar la suspensión provisional solicitada por la parte actora, como en efecto dispondrá en la parte resolutive de la presente providencia.

Por lo expuesto, el despacho,

¹² Lo cual se produjo el 28 de noviembre de 2022, como se observa en el índice 20 del proceso en SAMAI.



RESUELVE:

NEGAR la medida cautelar formulada por la sociedad P&L SALES GROUP INC. en el asunto de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto.

Notifíquese y cúmplase.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.