



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

Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia:	Nulidad relativa
Radicación número:	11001-0324-000-2015-00166-00
Actor:	Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado:	Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero interesado:	Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.
Tema:	REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** en contra de las Resoluciones Nos. 41081 del 9 de julio de 2013 y 61093 del 9 de octubre de 2014, a través de las cuales la **Superintendencia de Industria y Comercio** concedió el registro de la marca «**DIME**» (**mixta**) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.**

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado¹, el apoderado judicial de la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas²:

«[...] **1. Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12-129876 de esa misma Entidad, mediante la cual se revoca la decisión contenida en la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013, proferida por el Director de Signos Distintivos, se declara infundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.-**

¹ El 6 de abril de 2015 (folios 1 a 74 del expediente ordinario de la referencia).

² Folios 71 a 72 de la causa ordinaria.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IDIME S.A. y se **CONCEDE** el registro de la **marca DIME (Mixta)**, Clase 9, a favor de la sociedad **DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.**

2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva **ORDENAR** la nulidad del **Certificado de Registro de Marca No. 501.550**, correspondiente a la marca **“DIME” (Mixta)**, Clase 9, el cual fue otorgado con base en la concesión efectuada mediante la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12-129876 de esa misma Entidad [...]. (negritas por fuera de texto)

1.2. Los hechos³

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el día 2 de agosto de 2012, la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.** presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca comercial **«DIME» (mixta)**, para amparar productos incluidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto de la Gaceta de la Propiedad Industrial, el día 21 de septiembre de 2012, la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** formuló oposición, con base en el nombre comercial **«IDIME» (denominativo)** de su propiedad

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** y, en consecuencia, negó la concesión del registro de la marca **«DIME» (mixta)** en favor de la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.**, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Adujo que, posteriormente, el día 21 de agosto de 2013, la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.** interpuso de manera oportuna recurso de apelación, en contra de la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013.

6. Finalmente, indicó que, mediante la Resolución No. 61093 del 9 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió el recurso de apelación elevado, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013, y declarando infundada la oposición presentada por la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** En consecuencia, concedió el registro de la marca comercial **«DIME» (mixta)**, para amparar productos incluidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional y a favor de la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.**

³ Folios 62 a 63 del cuaderno principal.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación⁴

7. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vulneró los artículos 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

8. Sostuvo que, en el presente caso, se transgredieron normas nacionales, así como normas comunitarias relacionadas con la forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca y respecto al criterio de irregistrabilidad.

9. Argumentó que existe una evidente similitud ortográfica, fonética y conceptual entre el signo distintivo solicitado «**DIME**» (**mixto**) y el nombre comercial «**IDIME**» (**denominativo**) de su propiedad y previamente registrado; situación que, sin lugar a dudas, puede generar un palmario riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor.

10. Anotó que: «[...] *la entidad demandada SIC desconoció los principios del derecho marcario, esto es, que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro y que, por ende, no se obtiene prelación alguna a efecto de obtener el derecho exclusivo sobre una nueva marca por tener derechos exclusivos anteriores a la solicitud que se pretende realizar, pues sustentó su decisión en que el nombre comercial de la sociedad solicitante Dime Clínica Neurocardiovascular S.A. era anterior al de la sociedad opositora [...]*».

11. Esgrimió, además, que la SIC realizó de manera errónea el examen de registrabilidad de la marca «**DIME**» (**mixta**), toda vez que, a su juicio, se aplicó de manera indebida la normatividad relacionada con las causales de irregistrabilidad, así como también lo referente a la forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca.

12. Agregó, para finalizar, que: «[...] *el ser titular de derechos exclusivos sobre marcas anteriores o sobre un nombre comercial previo, le concedía un "mejor derecho" a efectos de solicitar el registro de la marca comercial "DIME" (Mixta), Clase 9, sustentó su apelación en el carácter inadmisibles de negar la marca "DIME" en razón a que esta sociedad ya tenía marcas con anterioridad, además de un nombre comercial previo al de la sociedad **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. - IDIME S.A.**, olvidándose por completo que el ostentar previamente derechos sobre la expresión "DIME" para otras clases o el poseer nombre comercial anterior al de la sociedad **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A.** no es presupuesto para acceder al registro de la expresión "DIME" en otra clase 9, toda vez que el signo a registrar debe cumplir, independientemente, con los presupuestos de registrabilidad exigidos por las normas comunitarias y nacionales concernientes [...]*». (negritas por fuera de texto)

⁴ Folios 63 a 71 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2015-00166-00.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

2.1. Superintendencia de Industria y Comercio⁵

13. La apoderada judicial de la entidad demandada (SIC) adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron y fundamentaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

14. Aseveró que, en el caso de autos, tal como se establece en la jurisprudencia andina, el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir, su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario de manera pública, ostensible y continua.

15. Afirmó que: «[...] *quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia el uso del mismo; pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo pues el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible [...]*».

16. Manifestó que: «[...] *la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.** ha efectuado ventas por valores considerables desde el año 1988, lo cual soportó con facturas de diversas fechas, este hecho nos lleva a concluir que el nombre **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.**, ha sido publicitado y por ende se ha dado a conocer entre los consumidores, logrando demostrar debidamente que ha hecho uso del nombre comercial desde el año 1988; esto con antelación a la fecha probada por la sociedad opositora **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. — IDIME S.A.**, quien demostró que ha usado el nombre desde el año 1993 [...]*». (Se destaca)

17. Finalmente, destacó que los actos administrativos censurados se encuentran ajustados a la normativa aplicable, en la medida en que el signo mixto solicitado NO se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, a la postre.

2.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.

18. El apoderado judicial de la sociedad Dime Clínica Neurocardiovascular S.A., en el escrito de contestación de la demanda ordinaria formulada se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas por carecer, a su juicio, de fundamentos de hecho y de derecho.

⁵ Folios 103 a 119 de la causa ordinaria.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

19. Destacó que: «[...] *la parte actora olvida que la objeción que presentó dentro del trámite del expediente marcario fue declarada infundada, precisamente porque, no ostenta titularidad o derecho sobre nombre comercial alguno, que configurara afectación a la solicitud de registro marcario realizada [...]*».

20. Por último, agregó que: «[...] *la Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó su decisión en que la sociedad titular de la **marca mixta “DIME”**, es decir, el tercero interesado, realizó un uso previo del signo distintivo “DIME” respecto al uso de la expresión “IDIME” (denominativa). Por tanto, la sociedad demandante no ostenta titularidad sobre nombre comercial alguno que pueda ser oponible al uso previo del signo distintivo “DIME” mixto ejercido de manera continuada y permanente en el tiempo por parte de la sociedad Dime Clínica Neurocardiovascular S.A, finalmente [...]*». (Negrillas por fuera de texto).

3. AUDIENCIA INICIAL

21. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial⁶, a la cual asistió la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.** en su calidad de parte demandante, y la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, en su calidad de entidad demandada. Por su parte, la sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.** como tercera con interés directo en los resultados del proceso, el **Ministerio Público** y la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado** no asistieron a la audiencia.

22. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486.

23. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

*“El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación a la misma, consiste en determinar si con la expedición de la **Resolución 61093 de 9 de octubre de 2014**, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (i) revocó la decisión contenida en la Resolución 41081 de 9 de julio de 2013, proferida por la Directora de Signos Distintivos; (ii) declaró infundada la oposición presentada por la **SOCIEDAD INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. - IDIME S.A.** y; (iii) concedió el registro de la **marca mixta DIME** para distinguir “soportes lógicos para computadores” comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad **DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.**, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se quebrantaron los **artículos 136 literal a) y 192 de la Decisión 486 de 2000**, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por considerar que la referida Superintendencia realizó en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, en el*

⁶ Folios 128 a 135 del plenario ordinario.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

*entendido que, **de una parte**, aplicó de manera indebida el ordenamiento jurídico en lo relacionado con las causales de irregistrabilidad y la forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca **y, de otra**, desconoció el hecho de que "poseer un derecho exclusivo anterior, bien sea registral (marca) o no (nombre comercial), no le concede al titular del mismo una mejor posición o mejor derecho a efecto de solicitar y posteriormente obtener el derecho exclusivo de una nueva marca, por sobre otro"; además de señalar que se violó el **principio de la confianza legítima**, toda vez que "compartiendo los mismos supuestos fácticos y jurídicos que uno previo resuelto por la misma entidad, se decidió de manera contraria desconociendo su obligación de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares".*

24. En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna.

25. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones.

26. Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA.

27. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

28. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 555-IP-2018 de fecha 16 de septiembre de 2019⁷, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre los artículos 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos 190, 191 y 193, por ser parte de la controversia el tema relativo al nombre comercial y a su protección, respectivamente. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones:

⁷ Folios 150 a 162 del expediente ordinario.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

(...)

1.6. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos **DIME** (muto) e **DIME** (denominativo) marca y nombre comercial, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **DIME** (mixto) y el **nombre comercial IDIME** (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

(...)

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **DIME** (mixto) y el **nombre comercial IDIME** (denominativo).

3. El nombre comercial. Características y su protección

3.1. En el presente caso se alega la confusión con el **nombre comercial IDIME** (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

(...)

3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

3.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial [...]. (Negrillas por fuera del texto original)

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto de 17 de febrero de 2020⁸, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días,

⁸ Folio 164 del expediente ordinario de la referencia.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante⁹ y la demandada¹⁰, reiteraron los argumentos presentados en la demanda ordinaria incoada y en la respectiva contestación. Por su parte, el tercero interviniente en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal¹¹.

6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

31. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado¹², en fecha 13 de marzo de 2020, presentó Concepto No. 20-39 ante la Sección Primera de esta alta Corporación Judicial¹³.

32. El agente del Ministerio Público realizó un breve recuento de los supuestos fácticos y jurídicos que dieron origen a la presente controversia, así como un análisis de la normativa andina aplicable al caso de marras y las conclusiones a las cuales allegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial No. 555-IP-2018 de fecha 16 de septiembre de 2019.

33. Una vez efectuado lo anterior, el Procurador Quinto Delegado arribó a la siguiente **conclusión**: «[...] *Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público, en el presente asunto los cargos de nulidad propuestos por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - IDIME S.A. no poseen ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente [...]*», y **conceptuó** en el siguiente sentido: «[...] **CONCEPTO**: *De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto administrativo atacado, esto es NULIDAD de la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio habrá de permanecer incólume [...]*».

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

34. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia, en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 2011¹⁴ y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019.

⁹ Folios 182 a 187 del plenario ordinario.

¹⁰ Folios 169 a 181 de la causa ordinaria.

¹¹ Folio 196 del expediente.

¹² Doctor Andrés Mutis Vanegas.

¹³ Folios 188 a 194 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2015-00166-00.

¹⁴ Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

7.2. El problema jurídico

35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - IDIME S.A.** en contra de las Resoluciones Nos. 41081 del 9 de julio de 2013 y 61093 del 9 de octubre de 2014, a través de las cuales la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** concedió el registro de la marca «**DIME**» (**mixta**) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.**

36. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca solicitada «**DIME**» (**mixta**) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación y confusión con el nombre comercial previamente registrado por la sociedad **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - IDIME S.A.** y de su propiedad, a saber, «**IDIME**» (**denominativa**).

7.3. Causales de irregistrabilidad

37. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente:

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

[...]

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;

[...]

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Artículo 192.- *El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- *Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 [...]”.*

6.4. Caso concreto

38. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «**DIME**» (**mixta**), identificada con el registro marcario número **501550**, en la clase 9, otorgada a favor de la sociedad **DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.** -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra **cancelada por no uso**.

39. En efecto, **el mencionado registro estuvo vigente hasta el 9 de octubre de 2014**¹⁵, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse **que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaba cancelada**.

40. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, **mediante auto de 8 de junio de 2023** ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «**DIME**» (**mixta**). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el día **28 de junio de 2023**, conforme con el cual el signo se encuentra **cancelado por no uso**, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

¹⁵ Certificado de registro No. 501550.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- Registro No. 501550:

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes
Fecha y hora: 28 jun. 2023 01:02:55 p.m.

Número de solicitud: 12129876
Referencia de solicitante:
Estado de la solicitud: Cancelada
Tipo de Signo: Marca
Naturaleza del Signo: Mixta
Nombre del Signo: DIME
Imágenes y códigos de clasificación de Viena:

Fecha de presentación: 02 ago. 2012
Fecha de registro: 09 oct. 2014
Vigencia: 09 oct. 2024
Bajo oposición: No

Imagen	Códigos de clasificación de Viena

Versión de la Clasificación de Niza: 9
Clase y descripción de productos y/o servicios:

Clase	Descripciones de los Productos y Servicios
9	SOPORTES LÓGICOS PARA COMPUTADORES.

41. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario **se cancela** cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros. Reza la norma:

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

La cancelación de un registro por falta de uso de la 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.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

42. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, **deviene en su cancelación**, lo que se traduce en que el mismo queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente:

«El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹⁶, establece que un registro de marca puede anularse si ésta no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca¹⁷.

23. Al respecto el Tribunal, señaló:

"Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"¹⁸.

[...]

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, 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 órgano 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

¹⁶ Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

¹⁷ En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195.

¹⁸ Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado [...]». (las negrillas son originales)

43. Es pertinente resaltar que también en el citado **auto de 8 de junio de 2023**, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente:

«[...] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: [...]

En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

[...]

Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del **registro número 501550**, correspondiente a la **marca mixta «DIME»**, cuyo titular es la sociedad **DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.**, tercera interesada en las resultados del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.

Una vez efectuado lo anterior, dicha documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa [...].».

44. La Sala pone de relieve que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

45. En el *sub examine* y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la **cancelación** de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

lo dispuesto en el **inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000**, norma que dispone 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.

[...]

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad [...].
(Destaca la Sala).

46. Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

47. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

- *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013.*

*«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable**, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, **si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar [...]**»*

- *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013.*

«Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (...)

*«Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable**, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, **si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.***



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

*Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, **necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso***”.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(...) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (...)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, **deberá** atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y **examinar** si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

48. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición *sine qua non* para que proceda una decisión de fondo.

49. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

50. Nótese que, para efectos de la aplicación del **inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000** basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

51. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

52. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del **registro No. 501550** como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad **Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.**, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

53. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (sociedad **Dime Clínica Neurocardiovascular S.A.**), el registro de la marca «**DIME**» (**mixta**).

54. En este contexto, se resalta que las causales invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido **cancelada por no uso**, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019¹⁹, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

«[...] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; **sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad**, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar [...]». (destacado y subrayado fuera de texto).

55. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya²⁰.

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001-0324-000-2009-00622-00. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.

²⁰ En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

56. En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que dan lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido.

57. En tal sentido, esta Sala de Decisión²¹, consideró lo siguiente:

«[...] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor:

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

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: [...]

(iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa.

(v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. [...]

Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López.



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. [...]
(destacado fuera de texto).

58. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional **lo cancela** por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 *ibidem* dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.

59. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

8. Conclusión

60. A manera de conclusión, en el caso *sub examine*: **i)** la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; **ii)** se debe atender lo previsto en el inciso 4° *ibidem* y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y **iii)** al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que **se canceló el registro No. 501550** de la marca «DIME» (**mixta**), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el **inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000** y, en consecuencia, **poner fin al proceso**, 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 establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

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



Radicación: 11001-0324-000-2015-00166-00
Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. – IDIME S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
(Ausente con excusa)

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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. P (20)