

Crítica y debate jurídico sobre el agotamiento de la conciliación en medios de control de nulidad en propiedad industrial: un análisis de antecedentes y posturas del tribunal administrativo de Cundinamarca

Criticism and legal debate on the requirement of pre-trial conciliation in nullity actions on industrial property disputes: an analysis of decisions and positions of the administrative court of Cundinamarca

**Camilo Hernán Cortés Prieto¹
Cristian Julián Cortés Ascencio²**

Resumen

El presente artículo se centra en el análisis de dos posturas adoptadas por el Tribunal que respaldan la exigencia de agotar la conciliación extrajudicial como requisito previo en controversias relacionadas con el control por vía de nulidad en asuntos de propiedad industrial. Ambas posturas son objeto de cuestionamiento debido a su interpretación limitada de las leyes y su desconocimiento de los derechos de terceros en el ámbito de la propiedad industrial.

El análisis concluye que es innecesario que el Tribunal exija agotar la conciliación extrajudicial en los medios de control relacionados con asuntos de propiedad industrial, debido a que estas disputas son especiales, basadas en normas

¹ Abogado de Universidad Libre de Colombia (Bogotá), especialista en Derecho Comercial y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y master (LL.M) en Propiedad Intelectual de Queen Mary University of London, Reino Unido. Asociado para el área de Litigios y MASC de la firma OlarteMoure. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá DC. (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0693-8188> Correo: cortesprieto.camilo@gmail.com

^{2**} Abogado de la Universidad Externado de Colombia, estudiante de la especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma Universidad (2023). Abogado para el área de Litigios en Propiedad Intelectual de la firma Muñoz Abogados. Bogotá DC. (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9267-6445> Correo: cristian_981124@hotmail.com

comunitarias, y no son conciliables debido a la naturaleza de las decisiones sobre propiedad industrial y la competencia exclusiva del juez contencioso para decidir sobre su legalidad. Asimismo, se establecen las razones por las cuales la SIC carece de capacidad de conciliación en estos casos debido a la ausencia del contenido económico y la trascendencia de derechos de intereses de terceros, lo que hace que la conciliación no sea un requisito esencial para este tipo de conflictos.

Palabras clave: conciliación, medio de control, acción de nulidad, propiedad industrial, marcas, tercero interesado.

Abstract

This article focuses on the analysis of two positions adopted by the Administrative Court of Cundinamarca that support the requirement to exhaust the pre-trial conciliation as a prerequisite in disputes related to nullity actions on industrial property. Both positions are subject to questioning due to their limited interpretation of the laws and their disregard for the rights of third parties.

The analysis concludes that it is unnecessary for the Court to require the pre-trial conciliation in nullity actions on industrial property matters because these disputes are special, based on community law, and cannot be conciliated due to the nature of industrial property decisions and the exclusive competence of the contentious judge to decide on their legality. Likewise, the article explores the reasons why the Colombian Trademark Office lacks the capacity to conciliate in these cases due to the absence of economic content and the transcendence of third party rights, which makes conciliation not an essential requirement for this type of disputes.

Key words

Conciliation, nullity action, industrial property, trademarks, third party

1. Introducción.

Las modificaciones introducidas en la Ley 2080 de 2021 y la expedición del estatuto de conciliación mediante la Ley 2220 de 2022 tuvieron como consecuencia la modificación del juez competente en los medios de control por vía de nulidad, y la exigencia de agotar la conciliación extrajudicial como requisito previo en asuntos relacionados con propiedad industrial. A partir de estas modificaciones, se reavivó el debate sobre la necesidad y viabilidad del agotamiento de la conciliación antes de demandar actos administrativos en asuntos de propiedad industrial, especialmente basándose en las recientes decisiones del Tribunal como competente en primera instancia para estos casos.

En este artículo, se analizarán los antecedentes del Consejo de Estado, donde se sostenía que los asuntos relacionados con el control por vía de nulidad no eran conciliables antes de la implementación de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022. Luego, se examinarán las dos posturas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concluyen que la conciliación previa es necesaria. Una de estas posturas no hace referencia a la Ley 2220 de 2022, mientras que la otra se basa específicamente en esta ley. Por último, se verificará nuevamente la posición del Consejo de Estado, esta vez bajo una interpretación reciente, donde insiste en que los conflictos de nulidad relacionados con propiedad industrial no son conciliables, a pesar de la vigencia de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022.

Adicionalmente, este artículo cuestiona las dos posturas del Tribunal que sostienen que los conflictos de propiedad industrial requieren conciliación extrajudicial previa en los medios de control en vía de nulidad. La primera crítica se enfoca en la interpretación limitada que el Tribunal hace del Decreto 1716 de 2009 y la Ley 2080 de 2021. Por su parte, la segunda crítica señala el desconocimiento de los derechos de terceros al permitir la conciliación sin considerar sus intereses involucrados.

2. Los diferentes escenarios de control por vía de nulidad en propiedad industrial, específicamente en relación con las marcas.

En materia de registros marcarios, el ordenamiento jurídico contempla medios de control que permiten cuestionar la legalidad de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), ante el juez competente, que actualmente es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (en adelante el Tribunal) en primera instancia. Estas acciones están previstas en la Decisión 486 del 2000 (en adelante Decisión 486) y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

Actualmente existen tres medios de control en nulidad aplicables a asuntos de propiedad industrial, especialmente en relación con marcas. La procedencia de cada acción depende del acto administrativo demandado y del fundamento legal utilizado para cuestionar su validez. A continuación, se describirán detalladamente estas acciones y se resalta la importancia y el papel que desempeña el tercero con intereses involucrados en cada una de ellas.

2.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Este medio de control está contemplado en el artículo 138 del CPACA,³ Su propósito es obtener la declaración de nulidad de un acto administrativo y restablecer un derecho subjetivo que se considera lesionado. Para ejercer esta pretensión, se establece un término de caducidad de cuatro meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo. Ahora bien, en el ámbito de las marcas, resulta procedente contra las siguientes decisiones emitidas por la SIC:

³ El cual establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”. Concretamente, las causales previstas en el artículo 137 son: cuando el acto acusado se haya expedido con infracción de las normas en que debían fundarse; o sin competencia; o de forma irregular; o desconociendo el derecho de audiencia y defensa; o mediante falsa motivación; o con desviación de las atribuciones propias de quien lo profiere.

- a) Que deniegan la concesión de un registro marcario.
- b) Que deniegan la cancelación, parcial o total, de un registro marcario.
- c) Que cancela total o parcialmente un registro marcario.

Es importante tener en cuenta que, en los dos primeros escenarios, el demandante cuestiona una decisión desfavorable tomada en el proceso administrativo ante la SIC, en relación con una solicitud de marca o una acción de cancelación. En este sentido, el restablecimiento del derecho, en caso de que se declare la nulidad, implica el éxito de la solicitud inicial, es decir, la concesión del registro de marca solicitado o la cancelación de la marca impugnada. En contraste, en el último escenario, el demandante sería el titular de la marca cancelada, esto es, quien resultó perjudicado por la acción de cancelación exitosa.

- ***Intervención del tercero con interés:***

Al interior del proceso de nulidad, el extremo activo estará integrado por quien ejerza el medio de control, mientras que demandado será siempre la nación representada por la SIC, cuya decisión se demanda. En este punto, conviene establecer en qué casos será imperativa la vinculación de terceros interesados en las resultados del proceso como partes en el proceso de nulidad:⁴

- a) En el primer escenario, cuando se demanda la resolución de la SIC que deniega un registro marcario, la intervención de terceros interesados como partes del proceso de nulidad está supeditada a que tengan una posición jurídica que se haya visto comprometida dentro del procedimiento administrativo ante la SIC, de modo que también sería afectada por el resultado del proceso de nulidad. Veamos:

⁴ La obligación de vincular a terceros con interés en el proceso está prevista en el numeral 3º del artículo 171 del CPACA, pues dispone que, dentro del auto admisorio de la demanda, el Juez deberá ordenar “Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso”, a quienes se les correrá traslado de la demanda por el mismo término que a la demandada.”

En caso de que la negación de la marca esté fundamentada en la afectación de los derechos de un tercero, este tendrá un interés legítimo en el proceso de nulidad, puesto que su posición jurídica se puede ver directamente afectada ante la eventual prosperidad de las pretensiones. Es decir, cuando la SIC niegue un registro marcario por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad relativas previstas en el artículo 136 de la Decisión 486, por ejemplo, cuando el signo resulte similar y confundible con una marca previamente registrada, el titular de esta tendría interés en que se mantenga la decisión.

Lo anterior puede ocurrir por dos vías: (i) en virtud de una oposición presentada oportunamente por el tercero, cuando se declare fundada por la SIC y determine la denegación del registro marcario, o (ii) cuando la entidad advierta de manera oficiosa la configuración de la causal de irregistrabilidad relativa, tras evidenciar que el signo solicitado afecta los derechos del tercero. En cualquier caso, la situación jurídica de ese tercero puede ser perjudicada con el fallo del proceso de nulidad, de modo que se le debe garantizar la oportunidad de hacerse parte para defender sus intereses.

Ahora bien, cuando la denegación del registro marcario no esté motivada por la afectación de terceros, sino por la ineptitud intrínseca del signo para ser registrado como marca, en principio no sería necesaria la vinculación de terceros interesados en el proceso de nulidad. Por ejemplo, en caso de que la SIC niegue el registro por estar incurso en una causal absoluta de irregistrabilidad (artículo 135 de la Decisión 486), cuando carezca de distintividad o consista exclusivamente en el nombre genérico del producto que pretende identificar, la decisión no comprometería los derechos de un tercero determinado, sino un interés general.

b) En cuanto al segundo escenario, recuérdese que la Decisión 486 contempla tres (3) tipos de acción de cancelación: i) por falta de uso de la marca, sin justificación y durante el término de tres (3) años consecutivos; ii) por vulgarización, esto es, que la marca se hubiese convertido en un signo común y genérico para

identificar los productos amparados por el registro; y iii) por resultar confundible con una marca notoriamente conocida. Estas acciones están previstas en los artículos 165, 169 y 235 de la Decisión 486, respectivamente.

De cualquier forma, en caso de que la SIC resuelva negativamente una acción de cancelación, y posteriormente el actor demande la nulidad de tal decisión, evidentemente el titular de la marca (que permaneció indemne en sede administrativa) tiene un interés directo en el proceso de nulidad, dado que podría perder su derecho en sede judicial. En ese sentido, resulta ineludible notificar al titular de la marca, para que tenga la oportunidad de hacerse parte y ejercer la defensa de su derecho como tercero interesado.

c) En cuanto al tercer escenario, en caso de que la SIC cancele un registro marcario y esa decisión sea demandada en nulidad por el titular, será imperativo notificar a quien ejerció la acción de cancelación exitosa, toda vez que posee un interés directo en el resultado del litigio.

Téngase presente que ese tercero interesado, en virtud de la prosperidad de su acción, es titular del derecho de preferencia para el registro del signo cancelado, como lo establece el artículo 168 de la Decisión 486.⁵ En ese sentido, es factible que, cuando se promueva el proceso judicial de nulidad por parte del titular vencido, ya se haya invocado el derecho de preferencia ante la SIC en sede administrativa. En ese evento resulta aún más evidente la necesidad de vincular al tercero.

De acuerdo con lo expuesto, en la mayoría de los escenarios existe un tercero con interés y vocación de ser parte en el proceso de nulidad, cuyos derechos fueron comprometidos en el proceso administrativo de registro marcario o de cancelación. Lo anterior tendrá relevancia, como se verá más adelante, para determinar la inviabilidad jurídica de exigir la conciliación extrajudicial en estos asuntos.

⁵ El cual establece que “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.”.

2.2. Medio de control de nulidad relativa.

La acción de nulidad relativa, contemplada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486,⁶ persigue que se declare la nulidad de un registro marcario concedido, cuando la decisión haya infringido lo establecido en el artículo 136 de la Decisión 486 o haya sido obtenida de mala fe. En este caso, la demanda se fundamenta en que el signo concedido afecta los derechos de un tercero, por estar incurso en las causales relativas de irregistrabilidad del mencionado artículo 136, o porque el registro se obtuvo de mala fe. Conviene destacar que esta acción tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados a partir de la notificación de la concesión del registro de marca.

- ***Intervención de terceros con interés.***

En el caso analizado, la parte demandante será quien ejerza la acción contra el registro marcario, generalmente siendo el titular cuyos derechos se han visto afectados con la concesión del registro. Sin embargo, la normativa andina no limita la capacidad de ejercicio de la acción, permitiendo que cualquier persona pueda ejercerla. Por otro lado, la parte demandada será la nación encabezada por la SIC.

En este escenario, es siempre necesario notificar al titular del registro de marca cuya nulidad se pretende, para que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. El titular tiene un interés directo y relevante en el resultado del proceso, ya que de ello depende la permanencia de su derecho de propiedad industrial. Esta necesidad de vinculación se fundamenta tanto en el artículo 171 del CPACA mencionado anteriormente, como en el artículo 78 de la Decisión Andina.

En este supuesto se cuestiona la legalidad de un acto administrativo que concede un registro de marca a un tercero, el cual quedó en firme en sede administrativa y

⁶ En los siguientes términos: “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”.

goza de presunción de legalidad. Por lo tanto, es imprescindible brindar al tercero la oportunidad de intervenir en el proceso de nulidad en defensa de su derecho.

2.3. Medio de control de nulidad absoluta.

La acción descrita está contemplada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486.⁷ Su objetivo es lograr la declaración de nulidad de la concesión de un registro de marca cuando la decisión va en contra de los artículos 134 (inciso 1º) y 135 de la Decisión 486. Específicamente, se aplica cuando el signo concedido no tiene la capacidad inherente de distinguir productos o servicios en el mercado, y se encuentra dentro de las causas absolutas de irregistrabilidad. A diferencia de las acciones anteriores, esta acción puede ser ejercida en cualquier momento.

- ***Intervención de terceros con interés.***

En lo que respecta a las partes involucradas y al tercer interesado en el resultado del proceso, se aplicará lo mencionado anteriormente con respecto a la acción de nulidad relativa. En consecuencia, en este caso será siempre necesario notificar al titular de la marca cuya nulidad se pretenda, para que pueda defender su derecho.

3. La posición del consejo de estado y el marco normativo relacionado con la conciliación extrajudicial en asuntos de propiedad industrial antes de las leyes 2080 de 2021 y 2220 de 2022.

Con la entrada en vigor del CPACA, el Consejo de Estado determinó que solo se pueden conciliar asuntos de carácter particular y contenido económico. La conciliación extrajudicial es un requisito previo para presentar demandas de nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Sin embargo, para las demandas de nulidad y restablecimiento, solo será

⁷ El cual dispone que “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”.

procedente la conciliación si los temas en disputa son conciliables, es decir, si tienen un enfoque particular y contenido económico. Por tanto, manifiesta esta corporación, si los actos son de carácter particular pero no involucran cuestiones económicas ni derechos discutibles, no será necesario cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.⁸

El Consejo de Estado sostenía la posición de que no era necesario agotar la conciliación como requisito previo en los procesos relacionados con la cancelación o concesión de un registro marcario. Esto se fundamenta en que dichos asuntos no son conciliables debido a que no involucran derechos transigibles y carecen de pretensiones económicas.⁹

Para determinar que estos asuntos no eran susceptibles de conciliación, el Consejo de Estado se apoyaba en el artículo 2° del Decreto 1716 de 2009, en conjunto con el artículo 161 del CPACA antes de la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. Según estas disposiciones, el Consejo de Estado afirmaba que la conciliación administrativa es necesaria como requisito previo para presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que las pretensiones de la demanda busquen el restablecimiento de un derecho de tipo económico o si la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados podría restablecer automáticamente un derecho de contenido económico.¹⁰

Ahora bien, el terreno de la conciliación en materia de propiedad industrial, previo a la Ley 2080 de 2021, se concentraba en Decreto 1716 de 2009, específicamente en el artículo 2,¹¹ el cual dispone que podrán conciliar, total o parcialmente, las

⁸ Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 15 de noviembre de 2012. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00277-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Vellilla Moreno.

⁹ Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 17 de marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00021-00. Consejero Ponente: María Elizabeth García González.

¹⁰ Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 28 de febrero de 2020. Radicación número: 11001032400020180025800. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

¹¹ Decreto 1716 de 2009, "Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso-

entidades públicas sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico. De esta manera, este artículo 2, fue la base para las decisiones del Consejo de Estado que no requerían la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Sin embargo, es importante destacar que el marco normativo relacionado con la conciliación abarcaba diversas disposiciones. Antes de la reforma del CPACA en 2021, había diferentes normas que determinaban que la conciliación, como requisito de procedibilidad, era necesaria en casos con conflictos de carácter particular y contenido económico.¹² Adicionalmente, destacamos que las leyes 2080 de 2021 y 2220 de 2022, no derogaron el artículo 2° del Decreto 1716 de 2009 ni las demás normas mencionadas anteriormente que establecen la conciliación como requisito previo en conflictos de carácter particular y contenido económico.

El Consejo de Estado ha reiterado su posición sobre la innecesaridad de la conciliación extrajudicial en asuntos de propiedad industrial en distintas ocasiones.¹³

administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan. Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”

¹² La Ley 446 de 1998 en su artículo 70, el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015, el artículo primero del Decreto 1167 de 2016 y el artículo 161 del CPACA antes de su modificación mediante la Ley 2080 de 2021, establecían la conciliación como un requisito necesario en demandas relacionadas de nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, siempre y cuando no estuviera prohibida por la ley. Esto demuestra que, aunque el Decreto 1716 de 2009 era un fundamento relevante, el marco normativo relacionado con la conciliación como requisito de procedibilidad era más amplio y abarcaba diferentes aspectos de carácter particular y contenido económico en distintas normativas antes de la modificación del CPACA en 2021 mediante la Ley 2080. De igual forma, en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 se establece que la conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa es un requisito para los asuntos que sean conciliables. Aunque el texto no especifica de manera literal que la conciliación sea obligatoria para los casos contencioso-administrativos de carácter particular y contenido económico, se deduce que se refiere a aquellos asuntos que puedan ser objeto de conciliación de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

¹³ Entre ellas, por ejemplo, está la decisión del 20 de octubre de 2017, en el expediente No. 25000-23-41-000-2016-01920-01 y la decisión del 28 de febrero de 2020, en el expediente No. 11001-03-24-000-2018-00258-00. En ambas ocasiones, el Consejo de Estado ha sostenido de manera consistente que la conciliación extrajudicial no es necesaria en este tipo de asuntos.

4. Las dos posturas del tribunal administrativo de cundinamarca sobre la conciliación extrajudicial en asuntos de propiedad industrial.

La Ley 2080 de 2021 se publicó en el Diario Oficial del Congreso de Colombia el 25 de enero de 2021 y, de acuerdo con su régimen de vigencia, entró en vigor el mismo día de su publicación. No obstante, las disposiciones que modifican las competencias de los juzgados, los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, como el numeral 16 del artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, se aplicaron a las demandas presentadas un año después de la publicación de esta ley.

Una vez que el Tribunal asumió la competencia para conocer los medios de control relacionados con propiedad industrial, se han dictado numerosas decisiones en las que se inadmite la demanda contra actos administrativos de propiedad industrial debido a la falta de agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Sin embargo, de manera divergente, también ha habido decisiones por parte de diferentes subsecciones del mismo Tribunal que admiten este tipo de demandas sin requerir la conciliación extrajudicial.

El Tribunal ha utilizado dos fundamentos distintos para inadmitir las acciones de nulidad y requerir el agotamiento de la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con propiedad industrial. El primero de ellos no hace mención explícita a la Ley 2220 de 2022, mientras que el segundo fundamenta su argumento en dicha ley. A continuación, se detallan ambas posturas con las correspondientes reflexiones frente a cada una:

4.1. Primera postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad sin mencionar la Ley 2220 de 2022.

El Tribunal ha exigido la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en los casos relacionados con propiedad industrial sin hacer mención expresa a la

Ley 2220 de 2022. Esta postura se basa en la interpretación de las normas vigentes antes de la entrada en vigor de dicha ley y en la consideración de la conciliación como un medio previo al inicio de un proceso judicial para solucionar controversias. Mediante esta motivación, el Tribunal inadmite las demandas presentadas contra actos administrativos de la SIC en asuntos relacionados con propiedad industrial y argumenta que es necesario agotar la conciliación extrajudicial antes de presentar una demanda en cualquier medio de control de nulidad en propiedad industrial para cumplir con los requisitos legales.¹⁴

La base legislativa utilizada por el Tribunal para inadmitir estas demandas se encuentra en la Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1716 de 2009. Sin embargo, es necesario recordar que la primera, en su artículo 13, establece la conciliación como requisito de procedibilidad únicamente en casos que sean conciliables. Por otro lado, el Decreto 1716 de 2009, es la misma norma en la que el Consejo de Estado se basaba para no exigir la conciliación ya que solo establecía su obligatoriedad en casos de contenido económico.

En una de sus decisiones de Sala, el Tribunal rechazó la demanda debido a la falta de presentación de la constancia de haber cumplido con el requisito de procedibilidad.¹⁵ En esta decisión, el Tribunal argumentó que el párrafo 1 del artículo 2° del Decreto 1716 establece claramente qué asuntos no son susceptibles de conciliación extrajudicial en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y no incluye los asuntos relacionados con conflictos de carácter económico.

El Tribunal también señaló que cuando el artículo 2° del mencionado Decreto hace referencia a conciliar los conflictos de carácter económico, esta expresión "no se limita únicamente a aquellos que involucran pretensiones de índole pecuniaria, sino a todos aquellos que afectan la posición patrimonial de las partes, lo cual se aplica

¹⁴ A modo de ejemplos recientes que respaldan esta postura, se pueden citar el Auto del 15 de septiembre de 2022 en el expediente 25000234100020220103000, el Auto del 5 de octubre de 2022 en el expediente 25000234100020220035700 y el Auto del 23 de febrero de 2023 en el proceso 250002341020220125800, entre otros casos.

¹⁵ Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicación número: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.

a las controversias en materia de propiedad industrial". Además, el Tribunal afirmó que el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, establece que el requisito de procedibilidad de la conciliación será facultativo únicamente para los asuntos expresamente contemplados en dicha ley, sin que se mencione alguno relacionado con la propiedad industrial.

En conclusión, basándose en las normas mencionadas (artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 y artículo 34 de la Ley 2080 de 2021), el Tribunal no encuentra fundamentos normativos que permitan excluir estos asuntos de dicho requisito, por lo tanto, para presentar el medio de control correspondiente es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

En una decisión paralela e idéntica, mediante Auto del 02 de marzo de 2023,¹⁶ El Tribunal no repuso un Auto de inadmisión por no encontrar como suficientes las razones del demandante en su impugnación. Al respecto, el Tribunal expresó que su decisión radica en la existencia de un marco normativo que regula la conciliación y que no establece excepciones al requisito de agotamiento de la conciliación extrajudicial en relación con los asuntos de propiedad industrial. Como respaldo a su argumentación, el Tribunal menciona nuevamente el parágrafo 1 del artículo 2° del Decreto 1716 de 2009 el cual, según esta corporación, establece los únicos asuntos que no son susceptibles de conciliación.

Respecto al contenido del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009,¹⁷ en aquel Auto del 02 de marzo de 2023, el Tribunal realizó una interpretación de la expresión "contenido económico" para incluir cualquier proceso en el que las pretensiones afecten la posición patrimonial de las partes, lo cual ocurre en los asuntos de propiedad industrial. El Tribunal destacó que esta interpretación no requiere que las

¹⁶ Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 2 de marzo de 2023. Radicación número: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.

¹⁷ Decreto 1716 de 2009 «Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico (...)» (Subrayado propio).

pretensiones tengan un contenido exclusivamente monetario.

En el Auto del 30 de marzo de 2023,¹⁸ El Tribunal rechazó la demanda argumentando que la decisión de inadmisión que exigía el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial ya estaba firme y que corresponde a la parte demandante cumplir con dicha decisión. El Tribunal no tuvo en cuenta una solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación, que buscaba subsanar el requisito de procedibilidad y estaba relacionada con las pretensiones de la demanda. Según el Tribunal, esta solicitud se presentó después de la presentación de la demanda, del auto de inadmisión y del recurso de reposición interpuesto contra dicho auto, por lo tanto, dicha solicitud no era suficiente para cumplir con el requisito extrajudicial.

Como vemos, la posición adoptada por el Tribunal es claramente favorable a la exigencia de la conciliación extrajudicial como requisito para demandar un acto administrativo por vía de nulidad. Según el Tribunal, esta postura se fundamenta en que los asuntos relacionados con propiedad industrial no están contemplados en las excepciones establecidas en el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 ni en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modifica el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

4.2. Reflexión crítica frente a la primera postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad sin mencionar la Ley 2220 de 2022.

La postura del Tribunal, que exige la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad en propiedad industrial, se basa en un marco normativo limitado y conformado únicamente del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 y del artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, que modifica el numeral 1

¹⁸ Op.cit. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicación número 25000234100020220125800.

del artículo 161 del CPACA. Por lo tanto, planteamos las siguientes críticas en relación con cada uno de estos puntos:

Respecto al artículo 2 del Decreto 1716 de 2009, el Tribunal señala que el párrafo primero de este precepto no exceptúa los asuntos relacionados con propiedad industrial del requisito conciliatorio de procedibilidad por cuanto no aparece en la lista de los tres asuntos que la norma excepciona de manera literal. Agrega el Tribunal que la expresión «contenido económico» no vincula, por ningún extremo, asuntos relacionados con propiedad industrial por cuanto este no implica que las pretensiones sean monetarias, sino que bastan con que «afecten la posición patrimonial de las partes, circunstancia que se presenta en los asuntos de propiedad industrial», según el Tribunal.

En esta motivación, el Tribunal no menciona, en ninguna de las decisiones hasta ahora expedidas, las condiciones en las que una sentencia derivada de algún medio de control asociado con propiedad industrial «afecten la posición patrimonial de las partes». El Tribunal no desarrolla, ni siquiera de forma prospectiva, las razones por las cuales la decisión en un proceso de nulidad en propiedad industrial afecta la posición patrimonial de las partes.

De igual forma, el Tribunal tampoco determina cómo en los asuntos en los que ha exigido la conciliación extrajudicial relacionados específicamente con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se puede afectar la posición de la demandante. De esta manera, la interpretación del Tribunal respecto del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 frente a la característica cualitativa de «contenido económico» de los conflictos conciliables, es individual y extensiva sin que esté basada en fundamentos jurídicos que determinen las razones por las que se aleja de la posición reiterada del Consejo de Estado frente a estos asuntos.

Adicionalmente, el Tribunal no solo se aleja de los antecedentes del Consejo de Estado sino de las demás normas que conforman la estructura normativa vigente

(anterior a la Ley 2080 de 2021) que descartan la conciliación extrajudicial de los conflictos que no tienen contenido económico como aquellos de propiedad industrial.

Ahora bien, respecto al artículo 34 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, el Tribunal sostiene que los asuntos relacionados con propiedad industrial, cualquiera que sea el medio de control, no se encuentran dentro del listado literal de conflictos exentos de conciliación como requisito de procedibilidad porque en el numeral 1 exige que “cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de **toda demanda** (...)”. Precepto normativo que, según el Tribunal, no puede pasarse por alto ya que la Ley 2080 de 2021 es posterior a las providencias del Consejo de Estado que no se exigían el requisito de conciliación.

No obstante, el Tribunal desconoce que la redacción transcrita para su fundamento no tuvo modificación entre el Ley 1437 de 2011 y la Ley 2080 de 2021, veamos cómo:

Ley 1437 de 2011 Artículo 161 (antes de la Ley 2080 de 2021)	Ley 2080 de 2021 Artículo 34 (modifica el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011)
<p>“Artículo 161. requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</p> <p>En los demás asuntos podrá</p>	<p>“Artículo 161. requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</p> <p>El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los</p>

<p>adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.”</p>	<p>procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.”</p>
--	--

En consecuencia, al no haber modificaciones en inciso primero del numeral 1 artículos del artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, que sirve de fundamento al Tribunal, es evidente que los casos anteriores resueltos por el Consejo de Estado, en los cuales no se requería la conciliación extrajudicial antes de presentar una demanda, fueron decididos bajo una regulación idéntica a la normativa vigente.

Ahora bien, si lo que quiere enfilear el Tribunal es que los precedentes del Consejo de Estado estaban basados en una Ley (artículo 161 de la Ley 1437 de 2011) que no enlistaba conflictos exentos de conciliación como lo hace ahora el inciso segundo del numeral 1 del artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, lo cierto es que esta interpretación desconocería un verdadero «marco normativo» que tenía vigencia cuando el Consejo de Estado reconoció estos asuntos como no conciliables y sigue estando vigente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estas consideraciones críticas ponen en duda la validez y fundamentación de la postura del Tribunal en lo que respecta a la exigencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos de propiedad industrial.

Adicionalmente, es claro que esta posición del Tribunal va en contravía de las diversas decisiones de su superior jerárquico en las que no solicitaba el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad.¹⁹

En conclusión, consideramos que las decisiones del Tribunal que requieren la conciliación extrajudicial, sin mencionar la Ley 2220 de 2022, como requisito previo para demandar actos administrativos relacionados con propiedad industrial carecen de suficiente validez y fundamentación. Esto se debe a que las leyes vigentes examinadas no establecen de manera equiparable dicho requisito en tales asuntos.

Por último, queremos resaltar que, de cualquier forma, basados en cualquier tipo de norma, la posición del Tribunal al imponer la obligación a los demandantes de convocar a una audiencia de conciliación extrajudicial, cuando la entidad pública no posee facultad dispositiva del derecho, crea una barrera injustificada en el acceso a la administración de justicia y constituye un requisito formal innecesario en este tipo de casos, como los veremos en la crítica frente a la segunda postura del Tribunal para solicitar conciliación.

4.3. Segunda postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad con fundamento en la Ley 2220 de 2022.

El Tribunal también ha sustentado la solicitud para conciliar como requisito previo a partir de las reformas implementadas en el nuevo Estatuto de Conciliación, Ley 2220 de 2022. No obstante, el Tribunal ha tenido posturas divergentes, puesto que paralelamente algunos magistrados han resuelto admitir demandas presentadas incluso bajo la vigencia de la Ley de 2213 acogiendo la postura del Consejo de Estado en el sentido de no exigir la conciliación extrajudicial para asuntos marcarios.

¹⁹ Esta postura se aprecia en las providencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del 20 de octubre de 2017, Radicación No. 25000-23-41-000-2016-01920-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González; del 28 de febrero de 2020, Radicación No. 11001-03-24-000-2018-00258-00, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés..

Por ejemplo, mediante Auto del 21 de abril de 2023,²⁰ el Tribunal inadmitió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho exigiendo el requisito de procedibilidad en cuestión. Por un lado, fundamentó su decisión en el artículo 92 de la Ley 2220, el cual establece que “cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho”.

Asimismo, hizo referencia al artículo 89 del citado Estatuto que establece cuáles son los asuntos susceptibles de conciliación en materia de lo contencioso administrativo, siendo todos los conflictos que puedan ser conocidos por dicha jurisdicción “siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley”. Ahora bien, el mismo artículo 89 también establece qué aspectos pueden ser conciliables tratándose de actos administrativos de carácter particular (como lo son aquellos proferidos en asuntos marcarios) así:

“Cuando medie acto administrativo de carácter particular, **podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo** si se da alguna de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual, una vez aprobado el acuerdo por el juez contencioso administrativo, se entenderá revocado o modificado el acto y sustituido por el acuerdo.”

Como se puede apreciar, la norma en cita prevé que dichos actos de carácter particular solo serán conciliables en cuanto a sus efectos económicos, y siempre que se configure alguna de las causales de revocatoria directa previstas en el artículo 93 del CPACA. No obstante, el Tribunal considera que “el nuevo Estatuto de Conciliación no hace distinción entre las pretensiones que versen sobre un contenido económico como en su momento lo reglamentó el Decreto 1716 de 2009, sino por el contrario, de forma general se dispuso que cuando se busque controvertir la legalidad de un acto y se pretenda el restablecimiento del mismo debe agotarse la conciliación extrajudicial”.²¹

²⁰ Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 21 de abril de 2023. Radicación número: 25000234100020230047900. Magistrado Ponente: Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

²¹ *Ibíd.*

Además, el Tribunal reconoció, en esta providencia del 21 de abril de 2023, que la demanda no estaba dirigida a obtener un beneficio económico por la no concesión del registro, y que de la prosperidad de la acción tampoco se desprendía un restablecimiento económico. Sin embargo, para el Tribunal esto resulta indiferente, pues en su criterio, el artículo 92 de la Ley 2220 estableció que “en todas las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho es necesario que se agote la conciliación extrajudicial”.

Como se puede apreciar, el Tribunal desconoce que artículo 89 de la Ley 2220 restringe el carácter conciliable respecto de actos administrativos de carácter particular, estipulando que solo se puede conciliar sobre los efectos económicos de dichos actos. De cualquier manera, el Tribunal concluye su argumentación refiriéndose al artículo 90 de la Ley 2220 que establece algunos asuntos que no son susceptibles de conciliación y que, en consecuencia, los asuntos de propiedad industrial no se encuentran previstos en esa norma, de manera que el demandante tendría que haber cumplido el requisito aludido.

En contraste, el Tribunal también ha admitido demandas de nulidad en asuntos marcarios presentadas en vigencia de la Ley 2220 sin exigir la conciliación extrajudicial como requisito previo. Por ejemplo, mediante Auto del 18 de abril de 2023,²² el Tribunal admitió una demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho acogiendo la postura del Consejo de Estado (para el efecto cita la Sentencia del 17 de marzo de 2016, expediente 11001-03-24-000-2009-00021-00). Así las cosas, en dicha admisión el Tribunal ratificó que no debe agotarse la conciliación extrajudicial en asuntos marcarios porque no son conciliables por no ser derechos transigibles, además de no contar con pretensiones económicas.²³

²² Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 18 de abril de 2023. Radicación número: 2500023410002023-00342-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.

²³ *Ibíd.*

4.4. Reflexiones críticas frente a la segunda postura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad con fundamento en la Ley 2220 de 2022.

Según el criterio del Tribunal, el nuevo Estatuto de Conciliación prevé en su artículo 92 que la conciliación extrajudicial será requisito en toda demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, considera que el Estatuto no exige a los asuntos marcarios de cumplir este requisito de procedibilidad (artículo 90). Finalmente, agrega que para el nuevo Estatuto resulta indiferente si la controversia tiene contenido económico o no, pues no hace distinción alguna ni exige a las pretensiones no económicas de agotar la conciliación extrajudicial.

Sin embargo, consideramos que no resulta acertada esa postura. Como se anotó previamente, el artículo 92 del citado Estatuto condiciona el mandato de agotar la conciliación extrajudicial a que los asuntos sean conciliables. Luego, ese condicionamiento nos remite inexorablemente al artículo 89 del Estatuto, que establece qué asuntos son conciliables en lo contencioso administrativo. Esta norma prevé que, cuando se trate de actos administrativos de carácter particular, únicamente son susceptibles de conciliación los efectos económicos de dichos actos. En ese orden de ideas, los actos administrativos en materia de propiedad industrial, que son de carácter particular, adolecen de efectos económicos (tal como lo ratifica la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado), de manera que no tienen carácter conciliable, contrario a lo expuesto por el Tribunal.

Ahora bien, en este acápite proponemos otro criterio determinante de la improcedencia de conciliar extrajudicialmente sobre la legalidad de actos administrativos asociados a propiedad industrial teniendo en cuenta los derechos de terceros interesados. Como punto de partida proponemos el siguiente interrogante: ¿la SIC tiene poder de disposición sobre situaciones jurídicas o derechos de un tercero?

Recordemos que la conciliación es un método autocompositivo de solución de conflictos, en virtud del cual dos o más personas resuelven por sí mismas sus diferencias mediante un acuerdo, con la ayuda de un tercero neutral y calificado. En ese sentido, la conciliación tiene como presupuesto lógico y razonable que las partes sólo podrán conciliar respecto de aquello sobre lo que puedan disponer libremente.

El nuevo Estatuto de Conciliación establece en su artículo 7 que serán conciliables todos los asuntos que la ley no prohíba, y que en general, se podrán conciliar aquellas materias susceptibles de transacción y desistimiento, así como los derechos en los cuales el titular tenga capacidad de disposición. En el ámbito contencioso administrativo, las autoridades administrativas solo pueden conciliar en asuntos donde tengan libre capacidad de disposición, sin perjuicio de las disposiciones especiales contempladas en el Estatuto.

Recuérdese que las pretensiones en las acciones de nulidad sobre propiedad industrial van dirigidas a controvertir la legalidad de un acto administrativo i) que concede un registro marcario; ii) que decretó o que negó la cancelación de una marca; o iii) que negó un registro marcario; persiguiendo que se declare su nulidad, con el restablecimiento de derecho cuando corresponda. Por consiguiente, esas serán las pretensiones que delimitarán el trámite conciliatorio.

Lo anterior implica que, en caso de que la SIC sea convocada a una conciliación extrajudicial en estos asuntos, su ánimo conciliatorio estaría supeditado a la facultad que tiene la entidad para revocar unilateralmente -de manera total o parcial- el acto administrativo demandado; y, desde luego, a la aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. Solamente en virtud de esa facultad la SIC podría hacer concesión alguna que permita lograr un acuerdo conciliatorio.

En ese orden de ideas, para determinar la facultad que tiene la SIC para revocar sus decisiones, debemos analizar la figura de la revocatoria directa. La revocatoria

directa es un mecanismo mediante el cual las autoridades administrativas pueden revocar sus propias decisiones bajo ciertas causales, previstas en el artículo 93 del CPACA: si son contrarias a la Constitución o la ley, si van en contra del interés público o social, o si causan un agravio injustificado a una persona. Es pertinente recordar que la Ley 2220 de 2022, en su artículo 89, establece que cuando medien actos administrativos particulares solamente son conciliables sus efectos económicos, cuando se presente alguna de las causales mencionadas (haciendo alusión al artículo 93 del CPACA).

En el ámbito de propiedad industrial, los actos administrativos impugnados en nulidad siempre serán de naturaleza particular y concreta. El artículo 97 del CPACA establece reglas especiales para la revocatoria de estos actos, indicando que, salvo excepciones legales, un acto administrativo que haya creado o modificado una situación jurídica específica o reconocido un derecho similar no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del titular correspondiente. Lo anterior permite concluir que, desde esta óptica, en la mayoría de los casos la SIC no tiene libre disposición para revocar sus decisiones en materia de propiedad industrial. Veamos el análisis respecto de cada escenario:

a. Cuando se pretenda ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del CPACA):

- Cuando se demanda la cancelación de una marca, esta decisión afecta directamente la posición jurídica del titular anterior y otorga preferencia al solicitante de la cancelación. Para revocar esa decisión, la SIC requeriría el consentimiento previo del titular con derecho preferente.
- Cuando un acto niega una solicitud de cancelación, implica la convalidación o reconocimiento del registro marcario a favor de su titular, creando una expectativa jurídica concreta sobre la permanencia de su derecho. Por lo tanto, para revocar esa decisión, se requeriría el consentimiento previo del titular.

- Cuando se demanda una resolución que deniega un registro marcario debido a que el signo solicitado afecta derechos de terceros, se crea una posición jurídica específica y concreta en beneficio de esos terceros, cuyos derechos prevalecen sobre el solicitante de la marca. En consecuencia, para revocar una decisión con tal fundamento, se requiere el consentimiento previo de dichos terceros.
- En casos donde la negación del registro marcario se basa en la falta de aptitud intrínseca del signo para ser concedido, sin afectar derechos de terceros, el único perjudicado por la decisión sería el solicitante. En tales situaciones, no sería necesario obtener el consentimiento previo de un tercero para que proceda la revocatoria.

b. Cuando se pretenda ejercer la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa (artículo 172 de la Decisión 486), la decisión atacada será un acto administrativo que concede un derecho de propiedad industrial (registro marcario) en favor de un tercero, quien puede disponer libremente de este. Por consiguiente, para que la SIC pueda revocar su decisión requiere del consentimiento previo y expreso por parte del titular.

Recuérdese que hicimos referencia a los terceros cuya vinculación sería imperativa en el proceso de nulidad, por tener un interés concreto y relevante en el resultado del proceso, en virtud de que son acreedores de derechos y posiciones jurídicas derivadas de los actos acusados en cada caso. Luego, bajo esa misma premisa, en caso de que la SIC quisiera revocar unilateralmente esas decisiones, necesitaría del consentimiento previo y expreso de aquellos terceros (con la salvedad del único caso que no tendría inmersos derechos de terceros).

En suma, la capacidad de disposición de la SIC frente a estos asuntos está restringida, dado que en la mayoría de los casos no tiene la facultad para revocar libremente sus decisiones, sino que precisa del consentimiento expreso de un

tercero para tal efecto. En consecuencia, se trata de asuntos que no tienen carácter conciliable para la SIC. No solamente por el hecho de no involucrar un efecto económico, sino fundamentalmente porque la entidad convocada no tendrá libertad, capacidad y autonomía para disponer respecto de la legalidad de sus decisiones, en tanto que comprometen intereses y derechos de terceros. Luego, no es admisible exigir la conciliación previa como requisito para demandar en estos asuntos.

5. Postura reciente del consejo de estado, en sede de apelación, frente a las decisiones del tribunal administrativo de cundinamarca encaminadas a inadmitir los medios de control de nulidad en propiedad industrial.

El Consejo de Estado, mediante providencias de 2023,²⁴ ha resuelto el problema jurídico que nos ocupa, ratificando que la conciliación extrajudicial no es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones de nulidad en materia de propiedad industrial, dado que se trata de asuntos no conciliables. Así lo estableció al resolver recursos de apelación interpuestos en contra del rechazo de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Consejo de Estado concluyó que la conciliación extrajudicial es un requisito previo para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando los asuntos en cuestión sean susceptibles de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es decir, que se refieran a controversias específicas y tengan contenido económico. Esta conclusión se basó en el análisis de los artículos 70 de la Ley 446 de 1998 y 2 del Decreto 1716 de 2009, que fueron previamente examinados.

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 16 de marzo de 2023. Radicación número: 25000-23-41-000-2022-00072-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Providencia del 5 de mayo de 2023. Radicación número: 25-000-23-41-000-2022-00084-01. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Providencia del 1° de julio de 2023. Radicación número: 25000-23-41-000-2022-00357-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

Asimismo, en esa decisión, el Consejo de Estado concluyó que la conciliación extrajudicial no es requisito de procedibilidad tratándose de pretensiones de nulidad en asuntos marcarios, en tanto que no tienen naturaleza económica, en estos términos:

*“(...) la conciliación prejudicial 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 en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación.”* (destacado fuera de texto original).

Aunado a lo anterior, la Corporación resaltó que este tipo de controversias tienen un carácter *sui generis*, en el sentido de que se fundamentan en normas comunitarias (la Decisión 486), que no contemplan la posibilidad de que la SIC concilie sobre la legalidad de sus decisiones, de manera que “su tratamiento debe ser especial y diferenciado respecto de los demás asuntos contenciosos administrativos”.²⁵ Además, resaltó que el análisis de las normas comunitarias es competencia exclusiva del juez contencioso al resolver el proceso (con base en la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), de manera que estos asuntos no pueden ser resueltos por acuerdo entre las partes.

En consecuencia, el Consejo de Estado ratificó que la SIC no tiene la facultad de conciliar en este tipo de controversias, ya que no involucran un componente económico que sea susceptible de ser objeto de conciliación. Además, se menciona que hay intereses de terceros que deben ser considerados y no pueden ser ignorados en caso de una posible conciliación.²⁶

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ *Ibíd.*

En estas decisiones, el Consejo de Estado ha resuelto adecuadamente la problemática legal, al establecer que el requisito de conciliación extrajudicial no se aplica a las acciones de nulidad en asuntos de propiedad industrial. Es relevante mencionar que estas sentencias no hacen referencia a la Ley 2220 de 2022, ya que se analizaron demandas presentadas antes de su entrada en vigor. Sin embargo, las conclusiones del Consejo de Estado son igualmente aplicables a demandas presentadas durante la vigencia de dicha ley, ya que esta no cambia sus decisiones. Por lo tanto, el Tribunal debe ajustar su posición en concordancia con lo establecido por su órgano superior.

6. Reflexiones sobre medidas cautelares y la postura de la procuraduría general de la nación respecto a la conciliación en los medios de control de nulidad en propiedad industrial.

6.1. El requisito de procedibilidad no se supera con la presentación de la solicitud cautelar según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El artículo 229 del CPACA permite al juez decretar medidas cautelares en procesos contencioso administrativos declarativos, solicitadas por una de las partes antes o durante el proceso. La decisión de decretar estas medidas debe estar debidamente motivada y acorde con lo establecido en el CPACA. Además, el artículo 230 del CPACA autoriza al juez a suspender temporalmente los efectos de un acto administrativo, especialmente en casos de control de nulidad relacionados con la propiedad industrial, para evitar daños irreparables durante el proceso. En línea con el Código General del Proceso y la Ley 2220 de 2022, no es necesario agotar la conciliación prejudicial como requisito previo para solicitar medidas cautelares, permitiendo presentar la solicitud directamente ante el juez.

A pesar de lo anterior, el Tribunal, en su función relacionada con la propiedad industrial, sostuvo que, el requisito de procedibilidad no se supera con la

presentación de la solicitud cautelar.²⁷ Argumentó que la medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados no tenía carácter patrimonial, ya que su objetivo era dejar sin efecto los actos hasta que se resolviera definitivamente su validez, independientemente de que la eventual nulidad de esos actos generara un beneficio económico para la parte demandante.

Teniendo en cuenta la decisión mencionada, cuestionamos la coherencia del Tribunal al exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para la demanda, basándose en que las pretensiones tienen un contenido económico. Sin embargo, esta decisión parece ser inconsistente con la interpretación del mismo Tribunal sobre las pretensiones cautelares, ya que consideró que la suspensión provisional de los actos demandados carecía de naturaleza patrimonial. Esta aparente discrepancia en la interpretación puede generar dudas sobre la fundamentación legal de la exigencia de conciliación en asuntos marcarios.

6.2. Antecedentes en la Procuraduría General de la Nación (PGN) relacionados con la conciliación extrajudicial en asuntos de propiedad industrial.

La PGN ha tenido diversas posturas sobre la conciliación extrajudicial en conflictos de propiedad industrial desde la implementación de la Ley 2080 de 2021. Algunas Procuradurías para Asuntos Administrativos, consideraron que estos asuntos no eran conciliables ya que solo se podía en casos de carácter particular y contenido económico.²⁸ Además, citaron una decisión del Consejo de Estado que afirmaba que los asuntos sin contenido económico y relacionados con derechos discutibles no son susceptibles de conciliación, por lo que no se requiere acreditar el

²⁷ Colombia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023. Radicación número: 250002341000202201030-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.

²⁸ Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Administrativos, Auto 336 del 18 de noviembre de 2022, expediente E-2022-629819. Esta posición fue reiterada en el Auto No. 19 del 6 de diciembre de 2022 de la Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos dentro del caso E-2022-674040, así como en el Auto del 10 de enero de 2023 de la Procuraduría 05 Judicial II para Asuntos Administrativos en el caso E-2022-630059.

agotamiento del requisito de procedibilidad.²⁹

En contraste con las posturas anteriores, la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos admitió una solicitud de conciliación en un caso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con una resolución de la SIC. A pesar de este enfoque de interpretación, la conciliación no tuvo éxito debido a la falta de acuerdo entre las partes.³⁰

En un caso similar,³¹ la SIC expresó su posición a través del concepto del Comité de Conciliación de la entidad. Según la Superintendencia, no había disposición que permitiera llegar a un acuerdo, ya que los actos administrativos impugnados estaban legalmente fundamentados y cumplían con las normas sobre propiedad industrial. Además, argumentaron que la Ley 2220 de 2022 regula la conciliación extrajudicial en asuntos de lo Contencioso Administrativo, limitándola a conflictos de carácter particular y con contenido económico, requisito que, según la entidad, no se cumplía en el presente caso debido a la falta de contenido económico en los actos cuestionados.

7. CONCLUSIONES:

Antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022, el Consejo de Estado sostenía que la conciliación extrajudicial no era un requisito obligatorio para emprender acciones vinculadas a medios de control en asuntos de propiedad industrial. No obstante, con la entrada en vigor de las mencionadas normas el Tribunal tomó competencia sobre estos asuntos de propiedad industrial y adoptó dos posturas diferentes sobre la conciliación extrajudicial en estos casos. En la

²⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00277-00. Actor: Gustavo Modesto Demarchi. Demandado: Ministerio De Justicia y del Derecho.

³⁰ Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, expediente E-2023-145630.

³¹ Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 51 Judicial II para Asuntos Administrativos, expediente E-2023-009908.

primera postura, se inadmiten las acciones de nulidad sin mencionar explícitamente la Ley 2220 de 2022, mientras que, en la segunda postura, se fundamenta el requerimiento de la conciliación extrajudicial en dicha ley.

Sobre la primera postura, consideramos que esta carece de suficiente validez y fundamentación ya que se apoya en un marco normativo compuesto únicamente por el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 y el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, los cuales, no establecen de manera equiparable dicho requisito en estos asuntos ya que, frente al Decreto 1716, el Tribunal no menciona las condiciones en las que pretensiones relacionadas con la nulidad en propiedad industrial podrían afectar la posición patrimonial de las partes. Por otro lado, el Tribunal no tiene en cuenta que el extracto normativo citado para su primera postura, es decir el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, no fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, lo que implica que las decisiones previas del Consejo de Estado, donde no se exigía conciliación, se basaron en la misma normativa.

Frente a la segunda postura de Tribunal, consideramos que es el mismo carácter particular de los actos administrativos de propiedad industrial el que limita la disposición del demandante y de la SIC para que a través de una conciliación, modifiquen la validez de un acto administrativo, dado que no cuenta con el consentimiento expreso de los terceros involucrados con intereses y derechos derivados de dichas decisiones.

En conclusión, consideramos que cualquier requerimiento del Tribunal para agotar la conciliación extrajudicial en medios de control relacionados con asuntos de propiedad industrial resulta innecesario. Estas controversias se caracterizan por su naturaleza especial, basada en normas comunitarias y en la incapacidad intrínseca de conciliar sobre la legalidad de las decisiones de la SIC. Además, el análisis de estas normas es competencia exclusiva del juez contencioso al resolver el proceso, excluyendo la posibilidad de ser resuelto mediante acuerdo entre las partes. La SIC carece de la capacidad de conciliación en estos casos debido a la falta de contenido

económico conciliable y a la presencia de derechos e intereses de terceros que deben ser considerados en el proceso. Por lo tanto, la conciliación extrajudicial no se muestra como un requisito necesario en esta materia, dada su complejidad y particularidades jurídicas.

8. Bibliografía.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 15 de noviembre de 2012. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00277-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 17 de marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00021-00. Consejero Ponente: María Elizabeth García González.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 28 de febrero de 2020. Radicación número: 11001032400020180025800. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 20 de octubre de 2017. Radicación número: 25000-23-41-000-2016-01920-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 28 de febrero de 2020, Radicación No. 11001-03-24-000-2018-00258-00, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 16 de marzo de 2023. Radicación número: 25000-23-41-000-2022-00072-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 5 de mayo de 2023. Radicación número: 25-000-23-41-000-2022-00084-01. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 1° de julio de 2023. Radicación número: 25000-23-41-000-2022-00357-01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia del 15 de noviembre 2012. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00277-00. Consejera Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

Procuraduría General de la Nación, Auto del 10 de enero de 2023 de la Procuraduría 05 Judicial II para Asuntos Administrativos, Expediente: E-2022-630059.

Procuraduría General de la Nación, Auto del 6 de diciembre de 2022 de la Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos, Expediente: E-2022-674040.

Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, expediente E-2023-145630.

Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 51 Judicial II para Asuntos Administrativos, expediente E-2023-009908.

Procuraduría General de la Nación, Auto 336 del 18 de noviembre de 2022, expediente E-2022-629819.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 18 de abril de 2023.
Radicación número: 2500023410002023-00342-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 2 de marzo de 2023.
Radicación número: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 21 de abril de 2023.
Radicación número: 25000234100020230047900. Magistrado Ponente: Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023.
Radicación número: 25000234100020220125800. Magistrado Ponente: Luis Manuel Lasso Lozano.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 30 de marzo de 2023.
Radicación número: 250002341000202201030-00. Magistrado Ponente: Felipe Alirio Solarte Maya.