

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TREINTA Y UNO DE FAMILIA  
BOGOTÁ D. C.

Bogotá D.C, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

**PROCESO: TUTELA**

**RADICADO: 31-2023-00253**

**ACCIONANTE: BLANCA LILIA BELTRAN en calidad de representante legal de la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA - ICOFARMA SA**

**ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**ANTECEDENTES:**

Procede el despacho a desatar la acción de tutela instaurada por **BLANCA LILIA BELTRAN** en calidad de representante legal de la empresa **INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA - ICOFARMA SA** en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a fin de que se le amparen los derechos fundamentales de debido proceso e igualdad.

Entre otros se citaron los siguientes hechos:

- Manifiesta la tutelante que, el día 18 de febrero de 2021 se renovó el signo distintivo, marca nominativa COMPAS Clase 5 Numero de certificado 236499, expediente 93417630, Caso No SD2021/0017235. Marca sobre la cual se tiene registro desde 30 de noviembre de 2000.
- Resalta la actora que, El 27 de enero de 2022, la empresa ABBOTT PRODUCTS OPERATION AG, con domicilio principal en Suiza, radicó ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, solicitud de cancelación de la marca nominativa de la cual son titulares por no uso. Dicha solicitud fue admitida por parte de la SIC, el 03 de febrero de 2022.
- Enfatiza la accionante que, el día el 04 de mayo de 2022, dentro del término de ley se dio respuesta por parte de ICOFARMA SA.
- Indica la quejosa que, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante Resolución No 27904 de 11 de mayo de 2022 de la Dirección de Signos Distintivos, canceló registro de la marca COMPAS (nominativa) con certificado No 236499 de titularidad de la empresa ICOFARMA S.A, correspondiente a un producto polivitamínico, indicado para la prevención y tratamiento de la anemia y las deficiencias de vitamina B; en atención a la acción de cancelación promovida por ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG.
- Manifiesta la tutelante que, mediante escrito presentado dentro del término y el lleno de los requisitos legales, ICOFARMA SA interpuso Recurso de Apelación en contra de la mencionada Resolución.

- Resalta la actora que, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante Resolución No 17170 de 04 de abril de 2023, resuelve el recurso de Apelación confirmando la cancelación del registro de marca por no uso de la misma; concediendo prelación a ABBOT PRODUCTS OPERATIONS AG por promover la acción de cancelación. Y contra ese acto administrativo no procede recurso.
- Enfatiza la accionante que, Al adoptar la decisión definitiva, el Juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio, en todos los casos, debe resolver sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes según lo probado en el proceso, con plenas facultades para emitir las órdenes a que haya lugar con indicación de la forma y términos en que se deberán cumplir. Sin embargo, no se trata de una facultad irrestricta, de la que dicha autoridad pueda hacer uso sin ningún tipo de limitaciones, pues es claro que en virtud del deber que les asiste a quienes ejercen jurisdicción, tienen la carga de argumentar adecuada y suficientemente las razones por las cuales es necesario decidir la controversia de un modo u otro explicando a la luz de las evidencias recaudadas y las reglas previstas en normatividad vigente por qué la medida adoptada es la "más justa para las partes" Lo que exige, a su vez, un análisis crítico y juicioso de las pretensiones que el solicitante considera pertinentes para hacer efectiva la solicitud, así como de sus fundamentos, su oposición y las probanzas recaudadas para respaldar las posturas de las partes. De suerte que pueda explicarse, plausiblemente, la pertinencia o improcedencia de lo reclamado de quien acude a la administración de justicia en busca de sus derechos sean resguardados.
- Manifiesta la tutelante que, ICOFARMA SA, realizó la renovación del signo distintivo marca nominativa COMPAS, el 18 de febrero de 2021, y obtuvo con esto una vigencia de diez (10) años, hasta 27 de febrero de 2031, hecho considerado como irrelevante por el fallador, toda vez que es de índole administrativo en su pensar, y el pago de la tarifa no indica la voluntad de mantener el registro, cuando el mismo pago de tarifa es de obligatorio cumplimiento si se quiere mantener el registro, argumento contradictorio por decir lo menos. Tampoco considera suficiente la fabricación del producto COMPAS y el monto cancelado al maquilador porque a su parecer es muy reducido el tiempo en el periodo a probar, que es de tres años.
- Resalta la actora que, En la 2ª instancia, Recurso de Apelación, se allegaron facturas de ventas realizadas durante el periodo requerido y listado de clientes.
- Enfatiza la accionante que, la participación en el mercado colombiano de ICOFARMA SA en productos de farma humana es de menos del 1%, y este producto en particular representa el 2% en la compañía, dato que se vio representado en los inventarios aportados del producto en las vigencias 2019, 2020 y 2021. Aunado a esto, la ocurrencia de una crisis mundial producida por la pandemia, altero el modelo normal del negocio, toda vez que la actividad comercial de ICOFARMA SA es mayoritariamente presencial en puntos de ventas (farmacias) Hecho que, a pesar de no ser alegado, reviste la calidad de HECHO NOTORIO, y estos como bien se sabe no requieren prueba

alguna. También podría calificar como causal de fuerza mayor o caso fortuito.

## **P R E T E N S I O N   D E L   A C C I O N A N T E**

*"Que se amparen los derechos fundamentales a la IGUALDAD y al DEBIDO PROCESO, ordenando a la Superintendencia de Industria y Comercio "SIC", que retrotraiga todo lo actuado en el proceso correspondiente a la cancelación de la marca COMPAS (Nominativa), con certificado No 236499 del 18 de febrero de 2021, vigente hasta el 27 de febrero 2035"*

## **C O N T E S T A C I O N   A L   A M P A R O**

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, conforme lo ordenado en el auto admisorio, procedió a descorrer el traslado de la presente acción, a través de **NEYIRETH BRICEÑO RAMIREZ**, obrando en calidad de Coordinadora del Grupo de Gestión Judicial, quien manifiesta que:

Respecto a los antecedentes, El día 27 de enero de 2022, ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, interpuso acción de cancelación por no uso en contra del certificado de registro No. 236499 correspondiente al registro de la marca COMPAS (nominativa), vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A., La acción de cancelación fue admitida mediante Oficio No. 1363 del 3 febrero de 2022, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única y El día 4 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A. dio respuesta a la acción de cancelación aduciendo los argumentos y allegando las pruebas que consideró pertinentes, con el propósito de demostrar que la marca COMPAS (nominativa) se encontraba en uso de manera comercial.

Resalta la entidad encartada que, Mediante Resolución Ni 27904 del 11 de mayo de 2022, la Dirección de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca COMPAS (nominativa), al encontrar que se tipifican los presupuestos establecidos en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y considerar que la marca registrada no ha sido usada de manera real y efectiva dentro del mercado andino.

Mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. 27904 del 11 de mayo de 2022, con el objetivo de que se revoque, argumentando que las pruebas aportadas sí demuestran la presencia de la marca COMPAS (nominativa) en el mercado colombiano para identificar productos farmacéuticos y que en virtud de las aclaraciones al acervo probatorio y facturas anexadas al escrito de recurso se puede reafirmar que la marca está siendo usada real y efectivamente por la compañía para distinguir sus productos.

Mediante la Resolución No. 17170 del 4 de abril 2023, la Delegatura para la Propiedad Industrial concluyó que, dentro del material probatorio

aportado al plenario, si bien da indicios del uso de la marca, no se evidencia el uso real, efectivo y calificado. Razón por la cual resolvió el referido recurso confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución No. 27904 de 11 de mayo de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Respecto a la defensa expresa la entidad accionada manifiesta que, dentro de sus facultades esta el fungir como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 y modificada parcialmente por el Decreto 092 de 2022, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. En ejercicio de dicha facultad a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:

- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.

- Decidir las solicitudes de revocatoria directa, así como los recursos que se presenten en contra de las resoluciones por medio de las cuales se conceden o niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciadas anteriormente.

Explica la pasiva que, es necesario señalar que la acción de cancelación de marca se encuentra prevista expresamente por la Decisión 486 de 2000, normativa de orden supranacional. En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, entre ellos Colombia, es ese sentido el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario que deriva tanto del derecho positivo como del desarrollo jurisprudencial que ha venido realizando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así, la ley y la jurisprudencia, son a su vez base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

Resalta que, Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar despojados de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella. En cuanto al principio de la

preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha resaltado que dicho principio, cuando la ley comunitaria es norma posterior, debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales del Derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones de la normativa comunitaria, como se indicó anteriormente.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado la figura del complemento indispensable, en tanto las normas de derecho interno pueden reglamentar aspectos no contemplados en la normativa comunitaria. En este sentido, se ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable. De esta manera, los Países Miembros, como Colombia, no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En consecuencia, el Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria, por lo tanto, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable y se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación.

Recalca la accionada que, hay una **IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD**, por cuanto la misma se esta presentando como un recurso "extraordinario" para controvertir los actos administrativos proferidos dentro del proceso de acción de cancelación por no uso No. SD2022/0007432.

La corte Constitucional ha mantenido una posición pacífica y reiterada en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela, no procede, por regla general, contra actos administrativos de contenido particular y concreto, toda vez que para controvertirlos judicialmente existe en el ordenamiento jurídico la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca, tal como acontece en el presente asunto, pues de lo contrario se desnaturalizaría su finalidad; y es que debe recordarse que esta acción se caracteriza principalmente por ser subsidiaria y residual, lo que implica que sólo será procedente para la protección constitucional de los derechos fundamentales siempre que no exista un mecanismo de defensa judicial, o que de existir éste no resulte eficaz para su protección, y cuando se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela fue concebida por el Constituyente de 1991 como un mecanismo especial y supletorio para la protección de los derechos fundamentales contemplados en la Carta Magna, y en tal efecto sólo es procedente cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial, pues la naturaleza de esta acción lo que busca es llenar los vacíos de las

acciones judiciales ordinarias, pero que de ninguna manera las reemplace, y conforme a la presente acción de tutela resalta que, existe otro mecanismo de defensa judicial y que en segundo lugar no se está frente a un perjuicio irremediable que demanda la intervención del juez Constitucional.

- **EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL:** La presente acción de tutela no está llamada a prosperar en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, en la medida que como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, ésta no reemplaza las acciones jurídicas ordinarias previstas por el ordenamiento legal.

La corte Constitucional ha Establecido que:

*"El principio enunciado de subsidiariedad resulta ser una exigencia fundamental para la procedibilidad de la acción, en la medida en que es necesario que quien alega la vulneración haya agotado los medios de defensa disponibles por la legislación, para lograr la protección de sus derechos. La razón de ser de esta exigencia, es la de confirmar que una acción subsidiaria como la tutela, no pueda ser considerada como una instancia más en el tránsito jurisdiccional, ni tampoco como un camino extraordinario para solucionar las eventuales falencias de los procesos ordinarios o contenciosos. Menos aun cuando es en estas jurisdicciones en donde se encuentran previstos los mecanismos propios para conjurar los posibles inconvenientes que se susciten para las partes durante los trámites procesales. Al respecto esta Corporación ha señalado que la jurisdicción ordinaria y contenciosa, es sede por antonomasia del ejercicio dialéctico entre las diversas posiciones de las partes (...). De allí que la exigencia del agotamiento efectivo de los recursos correspondientes, como expresión de la subsidiariedad de la acción de tutela frente a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, se haga evidente".*

Se concluye que la accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para lograr la protección de sus derechos; jurisdicción que en la actualidad cuenta con un procedimiento rápido y eficaz, el cual contempla unas medidas cautelares que se encuentran contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cuales pueden ser de carácter preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, e incluso el artículo 234 Ibídem menciona la posibilidad de que se soliciten y decreten medidas cautelares de urgencia las cuales deberán decretarse sin agotar trámite alguno, excepto la constitución de unan caución para su materialización.

- **INEXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE:** el Decreto 2591 de 1991 indica como causal de improcedencia de la acción, la existencia de otros medios de defensa judicial, salvo que la tutela se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por ello únicamente puede impetrarse cuando no exista otro medio de defensa judicial o, que existiendo, éste no sea eficaz para la protección de los derechos que se aspiran salvaguardar para evitar un perjuicio

irremediable, circunstancia que deberá ser analizada y valorada por el juez, dependiendo de los supuestos fácticos en cada caso. Igualmente, la Corte, frente al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, ha señalado que, en casos de actos administrativos, antes de acudir a este mecanismo de protección constitucional se deben agotar las vías ordinarias ante la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo que el juez evidencie que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden proteger. Como regla general la tutela no procede como mecanismo principal contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.

Por consiguiente, en el presente caso, lo que pretende la parte accionante es que el Juez Constitucional proceda a resolver controversias de orden claramente administrativos y la actuación administrativa deprecada con ocasión a dicho acto de la Entidad, circunstancia que, por obvias razones, torna ajena la intervención del juez constitucional.

Resalta la entidad accionada que, En cuanto a la acción de cancelación por no uso de la marca, La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina competente para conocer la acción de cancelación por no uso de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, dado que dispone que es función de la Dirección: "Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad."

El fundamento de la acción de cancelación por no uso se encuentra prevista en el artículo 165 y en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de ésta dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. Por su parte, el artículo 170 de la misma Decisión 486 prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de cancelación. En relación con el plazo para contestar, dispone un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca, siendo esta la oportunidad que tiene el titular del registro para aportar los medios de prueba tendientes a acreditar la comercialización de los productos distinguidos con la marca en cuestión, El término mencionado es de carácter perentorio, por lo que una vez vencido la Dirección de Signos Distintivos adoptará la decisión correspondiente mediante resolución debidamente motivada, la cual notificará a las partes entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra la resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debe interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Recalca igualmente sobre el Cumplimiento de la obligación de usar la marca y explica que, El registro de una marca o lema comercial ante la oficina nacional competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como "positiva", se refiere a la posibilidad que tiene el titular del registro para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y, la segunda, llamada "negativa", se refiere a la posibilidad que tiene el titular del registro para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de signos idénticos o similares.

Dentro de la facultad "positiva" están inmersas una serie de obligaciones, sobre las que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

*"El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. Al tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros"*

*"La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc."*

Respecto de la carga de la prueba, conforme a lo indicado en el artículo 167, le corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro.

Del caso en concreto indica la accionada que,

- Al no tener en cuenta la administración la renovación del signo distintivo marca nominativa COMPAS, el 18 de febrero de 2021, y obtuvo con esto una vigencia de diez (10) años, hasta 27 de febrero de 2031, hecho considerado como irrelevante por el fallador, toda vez que es de índole administrativo en su pensar, y el pago de la tarifa no indica la voluntad de mantener el registro, cuando el mismo pago de tarifa es de obligatorio cumplimiento si se quiere mantener el registro, argumento contradictorio por decir lo menos.

- Tampoco considera suficiente la fabricación del producto COMPAS y el monto cancelado al maquilador porque a su parecer es muy reducido el tiempo en el periodo a probar, que es de tres años.

- No tuvo en cuenta los folletos publicitarios, ni las fotografías de las estanterías donde se comercializa el producto por carecer de fechas, ni las publicaciones que en redes sociales hace uno de nuestros clientes para promocionar sus ventas (Droguería Farmacaribe), ni en tienda virtual, link <https://icofarma.com/tienda/compas-jalea>.

- De igual forma, considera el fallador que el tener un inventario de producto, no es prueba de su comercialización, argumentos que no resisten revisión a la luz de la sana crítica, pues quien invierte en una renovación de marca, fabricación de producto, y elaboración de publicidad, ¿para no comercializar?

- En la segunda instancia, Recurso de Apelación, se allegaron facturas de ventas realizadas durante el periodo requerido y listado de clientes, causa extrañeza la no valoración de estas pruebas, porque el fallador las consideró como novedosas, cuando solo amplían el argumento de la comercialización y complementan la factura del servicio prestado por parte del maquilador, cerrando el ciclo de comercialización del producto; que es la finalidad de la apelación.

En primer lugar, contrario a lo que manifiesta la accionante, la Dirección de Signos Distintivos observó y respetó los derechos al debido proceso, defensa e igualdad de la accionante dentro del trámite de la solicitud de cancelación por no uso en contra del certificado de registro No. 236499 correspondiente al registro de la marca COMPAS (nominativa), pues en el expediente SD2022/0007432 claramente se observa la debida notificación de las actuaciones dentro del trámite y el estricto acatamiento de los términos de defensa que le otorga la ley. En efecto, la acción de cancelación fue admitida y trasladada a la titular INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A., mediante el Oficio No. 1363 del 3 febrero de 2022, notificado conforme a lo dispuesto en el citado numeral 6.2, del Capítulo VI, Título I, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, concediéndole el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de dicho oficio, para que hiciera valer sus argumentaciones y presentara las pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

En cuanto a la Resolución N°27904 del 11 de mayo de 2022, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca COMPAS (nominativa) vigente para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro No. 236499, igualmente fue motivada en debida forma, valorando las pruebas que fueron allegadas dentro del término establecido por la norma comunitaria.

Así mismo, se determinó que el titular del signo, esto es, INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A., allegó las siguientes pruebas:

- 1- Registro de la marca nominativa Compas certificado No. 236499
- 2- Certificado de renovación del signo distintivo campos expediente No. 93417630 vigente hasta 27 de febrero 2031
- 3- Cámara de comercio de Icofarma S.A
- 4- Facturas de fabricación del producto Compas
- 5- Folletos publicitarios del producto marcas Compas en uso veterinario
- 6- Folletos publicitarios de productos marcas Compas uso humano

- 7- Fotografías de publicidad y producto físico que se encuentra en los puntos de venta
- 8- Certificación de los inventarios de la mercancía con la que cuenta la compañía a 30 abril 2022 firmada por contador.
- 9- Resolución N°39943 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

De las pruebas aportadas se rechazaron dos facturas, por cuanto bien sabido es que procede declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso cuando ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se instaure la mencionada acción. Lo anterior significa que cualquier evidencia tendiente a demostrar su uso por fuera de este periodo resulta irrelevante, pues no cuenta con capacidad para identificar la presencia real y efectiva del signo dentro del comercio en el ámbito temporal normativamente establecido. Entonces, la evidencia que pruebe hechos ubicados por fuera del término antes descrito no será tenida en cuenta por la Dirección. Las pruebas rechazadas fueron las siguientes:

- (i) Factura suscrita por ICOFARMA S.A. cuyo cliente es DROGAS SAN MIGUEL, fecha de emisión 6 de abril de 2022. (
- (ii) Factura de fabricación del producto COMPAS, suscrita por la sociedad SANLY LABORATORIOS S.A.S cuyo cliente es la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A, fecha de emisión 8 de febrero de 2022.

Seguidamente, la Dirección de Signos Distintivos después de hacer énfasis en los requisitos y disposiciones del artículo 166 para entender cuando una marca se encuentra en uso, así como las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el uso de la marca real y efectivo, establece así que un titular ha usado la marca en los siguientes casos:

- Ha puesto la marca en los productos o en su presentación;
- Introdujo en el mercado los productos o servicios identificados; actos de comercialización en estricto sentido;
- Ha usado la marca en publicidad pertinente;
- Ha importado, exportado, almacenado o transportado productos con dicha marca

Por lo anterior resalta que, en la mencionada resolución No. 27904 del 11 de mayo de 2022, la Dirección de Signos Distintivos se sustentó de cara a las normas y jurisprudencias relativas al uso de una marca, analizando la idoneidad y suficiencia de las pruebas aportadas, determinando así que la marca COMPAS (nominativa) no ha sido utilizada por INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A, para identificar de manera real y efectiva los productos amparados por el certificado de registro marcario No. 236499.

En cuanto a la Resolución No. 17170 de 4 de abril de 2023 expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial, el acto administrativo emitido por la Delegatura para la Propiedad Industrial se ajusta a derecho, en tanto resolvió las cuestiones planteadas en el recurso de apelación interpuesto por la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A.

La Delegatura para la Propiedad Industrial valoró nuevamente los documentos aportados por la sociedad accionante en la respuesta de la acción de cancelación, indicando que dicho acervo probatorio no lograba demostrar el uso real y efectivo de la marca, en tanto que no se logró

demostrar que la misma hubiese sido puesta en el mercado y, por el contrario, dieron cuenta de que la sociedad contaba con un inventario de producto almacenado, más no del uso de la marca conforme lo exige la norma supranacional.

Frente a las pruebas nuevas que fueron aportadas con el recurso de alzada, la Superintendencia consideró pertinente desestimarlas, en tanto las prueba allegadas en primera instancia se relacionaron con un inventario y no con la disponibilidad en el mercado de la marca COMPAS, ni con las ventas, tal como lo que exige la norma andina, por lo cual no resultaban complementarias de las inicialmente aportadas. se colige que la resolución proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial resolvió las cuestiones planteadas en el recurso, de cara a las normas y jurisprudencia relativas al uso de una marca, determinando así que el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos en efecto daba cuenta de que la marca COMPAS (nominativa) no fue utilizada por INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A., para identificar de manera real y efectiva los productos amparados por el certificado de registro marcario No. 236499.

Considera la accionada que, No hay violación del derecho al debido proceso, por cuanto no se encuentra la vulneración a ningún derecho fundamental, por el contrario, ha salvaguardado los derechos del accionante acatando las normas existentes, incluida la Decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes.

Las causales de afectación al debido proceso en actuaciones administrativas se concentran en los siguientes supuestos definidos por la Corte Constitucional en sede de tutela:

*“13.1. Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia para expedirlo. Se trata, por ende, de una situación extrema, en donde resulta irrazonable sostener que dicha autoridad estaba investida de la facultad de adoptar la decisión correspondiente.*

*13.2. Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico. Este vicio tiene carácter cualificado, puesto que para su concurrencia se requiere que (i) no exista ningún motivo constitucionalmente válido o relevante que permitiera sobreseer el procedimiento aplicable; (ii) las consecuencias de ese desconocimiento involucren una afectación verificable de las garantías constitucionales, en especial del derecho al debido proceso; y (iii) que el defecto observado no haya sido solucionado a través de los remedios previstos por la ley para subsanar errores en el procedimiento.*

*13.3. Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. Este defecto, al igual que el anterior, tiene naturaleza cualificada, puesto que para su estructuración no basta plantear una diferencia de criterio interpretativo respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario, sino que debe demostrarse la ausencia de vínculo entre los hechos probados y la decisión adoptada. Además, el error debe ser de tal magnitud que resulte dirimente en el sentido del acto administrativo, de modo que, de no haber ocurrido, el acto hubiera tenido un sentido opuesto al adoptado.*

*13.4. Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la*

*aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem.*

*13.5. Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte de un tercero.*

*13.6. Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. Este defecto ha tenido un profundo desarrollo por la jurisprudencia constitucional, la cual ha señalado que la motivación del acto administrativo es un aspecto central para la garantía del derecho al debido proceso de las partes, puesto que la ausencia de tales premisas impide expresar cargos de ilegalidad o inconstitucionalidad ante la jurisdicción contenciosa distintos al de desviación de poder de que trata el artículo 84 C.C.A., lo que a su vez conlleva una grave afectación, tanto del derecho de defensa del afectado, como del principio de publicidad propio de la función administrativa. Esta postura ha llevado a que la jurisprudencia de esta Corporación haya previsto que incluso en los eventos en que el ordenamiento confiere a determinadas autoridades administrativas la potestad discrecional para adoptar ciertas decisiones, tal facultad no puede entenderse como un ámbito para el ejercicio arbitrario del poder, lo que implica que en ese escenario también deba hacerse expresa la motivación de la decisión.*

*13.7. Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional.*

*13.8. Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política. Ello se evidencia cuando la Constitución prevé reglas positivas particulares con efecto inmediato, que determinan consecuencias jurídicas verificables y, a pesar de ello, la autoridad desconoce esos mandatos o profiere actos que contradicen las reglas mencionadas.*

Teniendo en claro el carácter excepcionalísimo de la acción de tutela en contra de las actuaciones administrativas, lo cierto es que el accionante no demuestra una vulneración al debido proceso.

No se da el presupuesto de la subsidiaridad, la accionante cuenta con la vía judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la demanda de los actos administrativos objeto de reproche. Y este es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para atacar los actos administrativos expedidos por la SIC con los cuales considera el accionante se vulneran sus derechos fundamentales, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), mecanismo que además le permite solicitar medidas cautelares desde la interposición de la demanda en aras de proteger los derechos que afirma han sido violados por la accionada, como lo es la suspensión de efectos de los

referidos actos administrativos que pretende ahora reclamar por vía de tutela.

Igualmente manifiesta que, ha quedado claro de manera inequívoca que no se configura ningún perjuicio irremediable, o inminente, o próximo a suceder, máxime que la interesada no se esmeró por demostrarlo o probarlo en el curso del trámite y debe indicarse que de accederse a lo pretendido por el actor, estaría este el Juez de tutela usurpando las funciones que por Ley le han sido atribuidas al Juez de lo contencioso administrativo, concluyéndose entonces que no es la tutela el mecanismo idóneo para que al accionante le sean reconocidos los derechos que pretende, resultando entonces insatisfecho este requisito.

Resalta la accionada que, por el contrario, logro comprobar que agoto el procedimiento pertinente con el lleno de los presupuestos establecidos en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en sus normas complementarias, ello con el fin de salvaguardar no solamente los derechos en cabeza de los solicitantes y titulares de derechos, sino también como medida de protección al consumidor. En ese orden de ideas, la pretensión de la sociedad accionante a través de la acción de tutela en este caso particular resulta improcedente, pues se reitera que no logró probar el daño causado o la afectación a los derechos fundamentales que invocó, sin que se hubiera superado el requisito de subsidiariedad.

Finaliza solicitando negar las pretensiones de la accionante y consecuentemente declarar improcedente la presente acción de tutela.

### **TRAMITE PROCESAL**

La mencionada acción fue admitida por auto del catorce (14) de abril de 2023, en el que se ordenó la notificación a la entidad accionada y se le concedió el termino perentorio de dos (02) días, para que se pronuncie sobre los hechos sustento de la presente tutela.

Se encuentra el presente asunto para decidir y a ello se procede, observándose que no se ha incurrido en causal de nulidad que invalide lo actuado, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES:**

1.- Ha de partir el Despacho por admitir su competencia para conocer el presente asunto, conforme a lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y artículo 8 del Decreto 306 de 1992.

2.- La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o particulares en ciertos casos.

La finalidad última de esta causa constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se configure.

3.- La norma superior sobre la cual se apoya la protesta constitucional gravita en el debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la

Constitución Política como un principio jurídico o procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas cauciones mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de una actuación judicial administrativa, que garantice el derecho a la defensa y a la contradicción.

Pues bien, las exigencias del petitum están encaminadas a que se **ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se retraiga de todo lo actuado en el proceso correspondiente a la cancelación de la marca COMPAS (Nominativa), con certificado No 236499 del 18 de febrero de 2021, vigente hasta el 27 de febrero 2035**

4.- En principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para debatir y/o resolver las controversias que surgen en desarrollo de las actuaciones de la administración, pues la competencia para ello radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, por ser ésta el juez natural de este tipo de procedimientos y contar con una estructura a partir de la cual se pueda desarrollar un amplio debate legal y probatorio a efectos de comprobar si los llamados a cumplir las funciones del Estado contrariaron el mandato de legalidad.

Sin embargo la Corte Constitucional ha sostenido que, *“de manera excepcional, es posible hacer uso de este remedio constitucional para resolver el citado debate, siempre y cuando se acredite la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual cabe el amparo como mecanismo transitorio, o se establezca que el medio de control contemplado en la legislación resulta ineficaz para la protección del derecho a la luz de las circunstancias de cada caso particular, evento en el que opera como medio de defensa definitivo”*.

La citada Corporación tiene dicho, a propósito de alegaciones semejantes a las que aquí se presentan, que el debido proceso constituye una garantía que debe respetarse no solo en los procesos judiciales, sino también en los de índole administrativa que impliquen consecuencias para los administrados, en tal ámbito debe propenderse por un proceso justo, válido y adecuado al procedimiento que particularmente lo regula, así mismo, que cuando se predica el desconocimiento de tal postulado corresponde verificar la trasgresión haciendo *“(...) uso de las causales de procedencia de tutela contra decisiones judiciales, puesto que si bien se trata de escenarios diferentes, tales supuestos describen las formas más usuales de afectación del derecho...”* y, de mayor importancia para este asunto en particular, el hecho de ser la solicitud de amparo subsidiaria y residual, lo que *“(...) implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente”*.

5.- Descendiendo al caso en estudio y en concordancia con las razones expuestas y que el accionante solicita la salvaguarda de sus derechos frente a las actuaciones desplegadas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la presente acción de tutela resulta ser un camino idóneo para buscar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente amenazados siempre y cuando se demuestre el daño inminente al que se está haciendo acreedor.

Sin embargo, el tutelante no ha agotado todos los mecanismos ordinarios existentes para que como último factor hayan tenido que

acudir a tan excepcional mecanismo como lo es la acción de tutela, pues este asunto tiene un escenario judicial natural, el cual debe ser debatido y resuelto, como lo es la jurisdicción contencioso administrativa (atendiendo lo previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), específicamente, a través del mecanismo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, medio dispuesto para discutir sobre los quebrantamientos que se atribuyen a las actuaciones administrativas, máxime 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 (...)"* y adicionalmente, permite la solicitud de suspensión provisional del acto al que se endilga la configuración del perjuicio, petición que puede deprecarse incluso desde la admisión de la demanda, aún más, reunidos los requisitos específicos contemplados en la norma referenciada puede haber lugar a la suspensión del procedimiento administrativo, lo que convierte ese medio (ordinario) en pronto e idóneo para lo pretendido.

Aunado, esta falladora encuentra que LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con su actuar no están vulnerando derecho alguno, pues desde un principio se le han respetados todos los lineamientos procesales establecidos para esta clase de asuntos, prueba de ello es la justificación y el debido sustento en cuanto a las pruebas analizadas, teniendo en cuenta su idoneidad y suficiencia, adicional de las respectivas notificaciones y la justificación a través de las resoluciones No.27904 del 11 de mayo de 2022 expedida por la Dirección de Signos Distintivos y No. 17170 de 4 de abril de 2023 expedida por la Delegatura para la Propiedad Industria.

6.- Por otra parte, en el art. 13 de la Constitución Política, consagra que,

*"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. En Sentencia T-030/17, se precisó, "La igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos contruidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras".*

De cara a lo anterior y examinado el expediente tampoco probó la accionante que con la DECISION adoptada por LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC, se le estuviera vulnerando el derecho a la igualdad, pues se repite el procedimiento que se utilizó, se encuentra plenamente conforme al derecho, adicional en ningún momento se le ha negado ya sea la respuesta o su derecho de defensa y contradicción y en no se evidencia que la entidad procediera totalmente

diferente a los lineamientos, reglas, directrices y leyes decretadas, pues revisadas las pruebas al dossier no hay el más mínimo fundamento fáctico que conlleve a este Despacho a pensar lo contrario

7.- Finalmente, no se instauro como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues en este caso no se reúnen los presupuestos establecidos para el efecto como son:

*"i.- Cierta e inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos; ii.- Grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado; iii.- De urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación, para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable, sin contar que cuenta con otros mecanismos en sede judicial para atacar su contenido"*

Nótese que el actor no logró demostrar la afectación de derechos fundamentales que justifiquen la protección reclamada por esta vía, ni mucho menos que se conceda como mecanismo transitorio, al no advertirse la inminente gravedad de un perjuicio que afecte de manera irremediable sus garantías fundamentales, pues reiterase el actor debe cumplir con unos lineamientos establecidos en la convocatoria que nos ocupa y el amparo constitucional no puede reemplazar la jurisdicción ordinaria, pues se insiste el pago electrónico no era la única opción de pago que tenía el accionante para cancelar la inscripción.

En consecuencia, la improcedencia de la presente acción de tutela no solo surge del desconocimiento del principio de subsidiariedad que caracteriza este escenario constitucional de protección de derechos fundamentales, en tanto existen otras vías judiciales, sino también por la ausencia de demostración de la existencia de un perjuicio irremediable que afecte sus derechos fundamentales.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Juez Constitucional no puede irrumpir en la esfera de los trámites ordinarios para sustraer competencias que ni la Constitución, ni la legislación le han conferido, pues el amparo constitucional solo es dable ante la amenaza inminente de derechos fundamentales, en tanto la acción de tutela no es un medio para sustituir los procedimientos respectivos o alterar competencias de las Entidades, pues es deber de la misma actora iniciar las acciones ordinarias ante el Juez competente, para atacar los actos administrativos de los cuales no está de acuerdo.

**En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,**

#### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO. – NEGAR POR IMPROCEDENTE** la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

**SEGUNDO.** - Comuníquesele a las partes, en forma rápida y por el medio más expedito, de conformidad a lo consagrado en el Art.16 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO.** - Si este fallo no es impugnado envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**CUMPLASE Y NOTIFIQUESE,  
LA JUEZ;**

YPEM

Firmado Por:  
Maria Emelina Pardo Barbosa  
Juez  
Juzgado De Circuito  
Familia 031 Oral  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae8b2884823af59443a614461d808c790bc20e236efb738e7bc5f976cefde96c**

Documento generado en 27/04/2023 07:48:40 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**