



HACIENDA

La suspensión del acto de la marca "Panelada"

EL TRIBUNAL SUSPENDIÓ LOS DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO VÁLIDAMENTE OTORGADO AL TITULAR DE LA MARCA "PANELADA", A PESAR DE CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN VÁLIDAMENTE EXPEDIDA POR LA SIC



JUANITA
PÉREZ

Socia de Pérez -
Llorca, Gómez -
Pinzón

El *Tribunal Administrativo de Cundinamarca* decretó, por primera vez, la suspensión provisional de los efectos de la Resolución de la *Superintendencia de Industria y Comercio, SIC*, que, en 2020, concedió el registro de la marca "Panelada", para identificar en el mercado alimentos de origen natural para consumo humano, bebidas a base de café, cacao, chocolate, panela y sustitutos de estos productos. En opinión del *Tribunal*: "la *SIC* registró una marca asociada a una práctica cultural campesina sin contar con el consentimiento de la comunidad ni verificar su distintividad".

En términos prácticos, esto significa que aunque el registro marcario no ha sido cancelado ni anulado, al decretarse esta suspensión, el titular del mismo, no podrá ejercer los derechos propios que se derivan por tener un registro marcario, como lo son el derecho al uso exclusivo de la marca y la posibilidad de

prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o similar, entre otros; esto, hasta tanto no se resuelva de fondo la acción de nulidad que ha cuestionado la legalidad de la actuación de la *SIC*.

Con esta decisión, el *Tribunal* ha decidido suspender los derechos derivados del registro válidamente otorgado al titular de la marca "Panelada", quien, a pesar de contar con una resolución válidamente expedida por la *SIC*, no podrá ejercer sus derechos respecto de dicha marca hasta tanto no se resuelva de fondo, la acción de nulidad que se presentó en su contra.

Si bien desde la Ley 2080 de 2021 este tipo de resoluciones de la *SIC*, pueden ser objeto de este tipo de medidas, esta es una de las primeras decisiones por medio de las cuales un juez decreta la suspensión provisional de un acto administrativo relativo a propiedad industrial. Esto, debido a que anteriormente, los procesos mediante los

cuales se hacía el control de legalidad judicial de las resoluciones relativas a la propiedad industrial (como las de los registros marcarios) eran de única instancia, y por ende exigían la solicitud obligatoria de la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la *CAN*. Así las cosas, adoptar cualquier tipo de medida cautelar hubiese implicado realizar el análisis de las normas del ordenamiento jurídico andino con anterioridad a la expedición de la interpretación prejudicial o aplicar la doctrina del acto aclarado con anterioridad a la oportunidad procesal prevista para el efecto.

Por lo tanto, al ser ahora los procesos relativos a la propiedad industrial de "doble instancia", el *Tribunal* tiene la posibilidad de entrar a resolver sobre una solicitud de medida cautelar como la suspensión provisional. En este caso en particular, el *Tribunal* concluyó (no sumaría sino definitivamente) que

la *SIC* violó el régimen comunitario andino, pues debió haber evidenciado que el término "Panelada" guardaba una relación directa con la producción panelera por parte de las comunidades campesinas paneleras, concluyendo, además, que la medida era necesaria para preservar los derechos e intereses del sector mientras se resuelve de fondo la legalidad del registro marcario. En otras palabras, el *Tribunal* concluyó que la violación normativa implicaba necesariamente una afectación a los intereses de la población que la norma busca proteger.

Con esto, ya podemos anticipar, salvo que algo extraordinario ocurra, el sentido cuando menos del proyecto de fallo que presentará la magistrada ponente ante su sala en el *Tribunal*,

Esta decisión entonces constituirá un punto de partida para el análisis y el decreto de más medidas cautelares.

Lea completo en la web