

510  
C18  
C2

PUBLI3

P8ESPA

15ABRIL86

REPUBLICA DE COLOMBIA	
Corte Constitucional	
BIBLIOTECA	
No. Clasificación: _____	
COMPRAS _____ CANJE _____ DONACION _____	
Fecha de Ingreso: _____	
Institución: _____	
Número de Inventario: _____	
País: _____	
Ciudad: _____	

✓  
Germán Cavelier

CANCELACION Y NULIDAD DE MARCAS  
EN COLOMBIA

1986

CANCELACION Y NULIDAD DE MARCAS EN COLOMBIA

TABLA DE MATERIAS

	<u>Página</u>
1. LAS MARCAS A QUE ESTE ESTUDIO SE REFIERE Y SU REGISTRO	2
1.1 Las marcas	2
1.2 El registro	4
2. LA NULIDAD	6
2.1 Definición	6
2.2 Prohibiciones y requisitos cuya inobservancia produce nulidad	6
2.2.1 Causales de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 en interés general	6
2.2.2 Causales del artículo 58 de la Deci- sión 85 en interés particular.	9
2.2.3 Causales adjetivas o de forma.	11

2.3	Opción de acciones.	13
2.4	Causales de los artículos 585 y 586 del Código de comercio.	14
2.5	Efectos de la nulidad	18
2.6	Delimitación del campo de acción de la nulidad	18
3.	LA OPOSICION	20
4.	LA CANCELACION	21
4.1	Definición	21
4.2	Requisitos sustanciales o de fondo cuya ausencia da nacimiento a la acción de cancelación	22
4.3	La ausencia de los requisitos adjetivos o de forma no causa la acción de cancelación	25
4.4	Efectos de la cancelación	25
5.	LA CANCELACION Y LA NULIDAD EN LAS LEYES 31 DE 1925 y 94 de 1931, EN LOS DECRETOS 528 Y 1819 DE 1964, EN EL DECRETO 1867 DE 1965, Y EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 1971.	26

5.1	Las acciones	26
5.2	La competencia	28
5.3	Las reformas de 1964 y 1965	30
5.4	La Ley 16 de 1968 y el nuevo Código de Procedimiento Civil	35
5.5	Afirmación razonada de la vigencia del numeral 4° del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil	38
5.6	La acción de cancelación y la competencia, en 1971	41
5.6.1	Cancelación de marcas en litigios entre particulares	41
5.6.2	Nulidad de marcas por violación de la ley	41
6.	LA CANCELACION EN LA CONVENCION DE WASHINGTON DE 1929 VIGENTE EN COLOMBIA DESDE 1936.	42
6.1	Cancelación de registro de marcas por violación de prohibiciones generales de la Convención	42
6.2	Cancelación de marca idéntica o manifiestamente semejante a la registrada prioritariamente en otro país parte de la Convención.	46
6.3	Cancelación de marca abandonada por no uso	50
6.4	Cancelación de marca idéntica o engañosamente	

semejante a un nombre comercial	52
6.5 Cancelación de marca registrada por el representante, agente o cliente del propietario	55
6.6 Remisión de la Convención a las leyes locales para la jurisdicción y competencia en cuanto a acciones de cancelación en ella contempladas.	57
7. LA CANCELACION Y LA NULIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE 1925 A 1971	59
8. EL CODIGO DE COMERCIO DE 1972	71
8.1 La acción del artículo 596	71
8.1.1 Prohibiciones del artículo 585	72
8.1.2 Prohibiciones del artículo 586	74
8.1.3 Graves errores del artículo 596	75
8.1.3.1 La primera parte	75
8.1.3.2 La segunda parte	76
8.1.3.3 El final del artículo	77
8.2 La acción del artículo 601: cancelación de marcas colectivas	77

8.3	La acción del artículo 595: cancelación de marcas por no uso.	78
8.4	La acción del artículo 77: cancelación por uso perjudicial al público o a la economía.	80
9.	LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCION DE NULIDAD Y CANCELACION DEL CODIGO DE COMERCIO.	82
9.0	Según el Consejo de Estado la cancelación de marca instaurada antes del 1o. de enero de 1972 es de competencia de los Jueces en los Civil del Circuito de Bogotá: Auto de 17 de mayo de 1972.	82
9.1	Según el Consejo de Estado la cancelación de marca registrada antes del 1o. de enero de 1972 es de competencia de los Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotá: Sentencia en la cancelación de la marca COLKIM: 22 de mayo de 1972.	82
9.2	Según el Consejo de Estado son los Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotá quienes conocen de procesos de cancelación de marcas instaurados antes del 1o. de enero de 1972: Providencia relativa a la cancelación de la marca gráfica C T: auto de 26 de	

julio de 1972. 87

9.3 Según el Consejo de Estado la ley le limitó la competencia al conocimiento de las acciones de simple nulidad de los registros de marcas, o sea de la simple tutela del orden jurídico: Autos de 30 de abril de 1973 y de 26 de marzo de 1974. 87

9.4 Según el Consejo de Estado, la cancelación de registros de marcas hechos bajo las leyes 31 de 1925 y 94 de 1931 son de competencia de los Jueces del Circuito en lo Civil de Bogotá: Auto de 26 de marzo de 1974. 91

9.5 Según el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer de acciones de cancelación de marcas registradas bajo las leyes 31 de 1925 y 94 de 1931: Sentencia de 31 de julio de 1974 en el proceso de cancelación del registro de la marca LEE (Expediente 1682). 91

- 9.6 Según el Consejo de Estado los Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotá son los competentes para conocer de la cancelación de marcas registradas bajo las leyes 31 de 1925 y 94 de 1931: Sentencia de 7 de febrero de 1975. Cancelación de la marca LEE No. 45.935 (Expediente 2005). 94
- 9.7 Según el Consejo de Estado no es competente para conocer de acción de cancelación de marca registrada antes del 1o. de enero de 1972: Sentencia de 7 de febrero de 1975: Cancelación de la marca LEE No. 45.935 (Expediente 2071) 97
- 9.8 Según el Tribunal Disciplinario las controversias sobre el derecho de propiedad exclusivo sobre una marca son de la competencia de los Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotá: Sentencia de 4 de Septiembre de 1974 en el caso de la cancelación del registro de la marca RESISTHERM 99
- 9.9 Según el Tribunal Disciplinario, la justicia ordinaria conoce de la acción de cancelación de registro de marca: sentencia de 12 de febrero de

- 1975 en el caso de cancelación de la marca gráfica  
DOS LIMAS. 101
- 9.10 Según la Corte Suprema de Justicia el Tribunal  
Superior de Bogotá era competente para conocer  
en apelación de una acción de cancelación de  
marca registrada con anterioridad al Código de  
Comercio: Sentencia de la Sala de Casación Civil  
de 14 de Septiembre de 1976, en la cancelación de  
la marca gráfica DOS LIMAS. 102
- 9.11 Según la Corte Suprema de Justicia la justicia  
civil es la competente para conocer de la  
cancelación de marcas: Sentencia de 10. de  
febrero de 1979, en el proceso de cancelación de  
la marca GESTAMIN. 102
- 9.12 Según la Corte Suprema de Justicia en la sentencia  
en casación de 30 de marzo de 1981, en el proceso de  
cancelación de la marca CEREZANO, toda acción de  
cancelación de marcas se rige por el artículo 596  
del Código de comercio y es de competencia del  
Consejo de Estado. 103
- 9.13 Según el Consejo de Estado éste tiene competencia  
para la acción del artículo 596 del Código de

Comercio, de nulidad de la resolución de concesión y de cancelación del certificado de registro de la marca así registrada; Nulidad y consiguiente cancelación de la marca LANDLUBBER: Sentencia de 26 de enero de 1982. 112

9.14 Según el Consejo de Estado la acción de cancelación del artículo 596 del Código de Comercio caduca a los 5 años contados desde la fecha de registro de la marca: Sentencia de 17 de septiembre de 1982 en el proceso de nulidad del registro de la marca BRILLO (Expediente 3491). 126

9.15 El Consejo de Estado por Sentencia de 26 de octubre de 1982 canceló el registro de la marca BRILLO No. 83977 por la irregular expedición del acto administrativo de registro (Expediente No.3489). 130

9.16 Según el Consejo de Estado la acción de plena jurisdicción de cancelación del artículo 76 de la Decisión 85, de nulidad del registro de la marca MUSTANG ha debido instaurarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acto acusado: Sentencia de

4 de febrero de 1983	139
10. LA SITUACION LEGAL DE LA CANCELACION Y DE LA NULIDAD EL 13 DE JULIO DE 1978, FECHA DE VIGENCIA DE LA DECISION 85.	147
10.1 La teoría de las <u>dos acciones</u>	147
10.1.1 Nulidad por el artículo 585 del Código de Comercio.	148
10.1.2 Nulidad por el artículo 586 del Código de Comercio.	148
10.1.3 Litigios entre particulares	148
10.2 La teoría de la <u>acción única</u>	148
10.3 La teoría de la <u>acción sui generis</u>	148
11. LA DECISION 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA	150

11.1	La cancelación del Artículo 76.	150
11.2	Procedimiento para la cancelación del Artículo 76 de la Decisión 85.	152
11.3	La nulidad en la Decisión 85.	169
11.4	La Oficina Nacional Competente.	169
11.5	La competencia de la Justicia Civil.	171
11.6	La competencia del Consejo de Estado.	173
11.6.1	La cancelación administrativa	176
11.6.2	La nulidad con cancelación contencioso administrativa	176
11.7	El acto que debe demandarse.	176
11.8	Vigencia de las causales de nulidad del Código de Comercio contemporáneamente con las de la Decisión 85.	182
11.9	El agotamiento de la vía gubernativa según el Consejo de Estado.	190
11.10	La notificación, los recursos y el agotamiento de la vía gubernativa en el nuevo Código Contencioso Administrativo.	190
11.11	Término dentro del cual debe ejercer la <u>acción única</u> de nulidad y cancelación del artículo 596 del Código de Comercio.	204
11.12	Desistimiento de la acción.	209
12.	CONCLUSIONES	210

12.1 La Cancelación Administrativa de la Decisión 85.	210
12.2 La cancelación por nulidad, acción que es de competencia del Consejo de Estado.	211
12.3 Opción entre la cancelación administrativa del artículo 76 de la Decisión 85 y la acción de nulidad contencioso-administrativa del acto de concesión y con cancelación consiguiente del Artículo 596 del Código de Comercio.	213
12.4 Las acciones de cancelación de la Convención de Washington de 1929.	214