

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Signos Distintivos

E.S.D

Referencia

Marca

Expediente No.

Solicitante

Suspensión del trámite

MAXXTECH

SD2026/0008981

BEIERSDORF AG

Manuel Chavarriaga Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.638.225 y tarjeta profesional No. 330.108, en mi calidad de apoderado de **BEIERSDORF AG** (en adelante "BEIERSDORF" o "mi representada") respetuosamente solicito la **suspensión del trámite** del expediente de la referencia.

I. HECHOS

1. Mi representada solicitó inicialmente el registro de la marca "MAXXTECH", correspondiente al Registro Internacional No. 1760964, el cual fue tramitado en Colombia bajo el Expediente No. SD2023/0103696.
2. Dicha solicitud fue negada mediante la Resolución No. 73788 del 27 de noviembre de 2024 y confirmada por la Resolución No. 97971 del 25 de noviembre de 2025 emitidas por esta Entidad, al considerar esta Superintendencia que existía riesgo de confusión con la marca "MAXX PQP" (mixta), identificada con el Expediente No. 15212228.
3. Con posterioridad, y con el fin de insistir en la protección del signo, mi representada presentó nuevamente la solicitud de registro de la marca "MAXXTECH" (mixta), actualmente identificada con el Expediente No. SD2026/0008981, cuyo trámite se encuentra en curso.
4. En paralelo, y sin que ello implique reconocimiento alguno de similitud, confundibilidad o relación competitiva entre los signos "MAXXTECH" (mixta) y

“MAXX PQP” (mixta), mi representada decidió interponer acción de cancelación contra el registro “MAXX PGP” (Expediente No. 15212228), como medida orientada a facilitar el registro de su marca y evitar una eventual negación de oficio.

Dicha acción de cancelación se encuentra identificada con el Expediente No. SD2026/0010831.

5. La acción de cancelación interpuesta tiene incidencia directa y determinante sobre el trámite del expediente SD2026/0008981, en la medida en que el registro “MAXX PGP” (mixta) constituye el único obstáculo que ha sido invocado por esa Autoridad para negar el signo solicitado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 165 de la Decisión 486 establece de manera expresa que la cancelación de un registro marcario por falta de uso no solo puede ejercerse como acción autónoma, sino que también puede invocarse como defensa dentro de procedimientos de oposición o negación fundados en una marca presuntamente no usada. En particular, la norma dispone:

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.”

Esta previsión normativa resulta plenamente aplicable al caso bajo análisis, en la medida en que la marca “MAXX PGP” (mixta) ha sido invocada por esta Superintendencia como obstáculo determinante para el registro del signo “MAXXTECH” (mixta), y frente a dicho registro mi representada ha decidido ejercer la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sido claro al señalar que cuando la cancelación por falta de uso se plantea como defensa, la autoridad administrativa debe suspender el trámite principal hasta tanto exista una decisión de fondo sobre la acción de cancelación (v.gr. Proceso 33-IP-2016).

Adicionalmente, las normas procesales colombianas refuerzan la procedencia de la suspensión solicitada, a través de la figura de la prejudicialidad, consagrada en el artículo 161 del Código General del Proceso, el cual dispone:

"Artículo 161. Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción."

En el presente caso, resulta evidente que la decisión que deba adoptarse dentro del trámite del expediente SD2026/0008981 depende necesariamente de lo que se resuelva en la acción de cancelación interpuesta contra la marca "MAXX PQP" (mixta), pues dicho registro constituye el fundamento exclusivo de una eventual negación de oficio.

Así, continuar con el trámite de la solicitud de registro mientras se encuentra pendiente la decisión sobre la cancelación implicaría anticipar una conclusión jurídica basada en un derecho marcario cuya vigencia y eficacia se encuentra actualmente cuestionada.

Finalmente, es importante precisar que la interposición de la acción de cancelación por parte de Beiersdorf S.A. no implica reconocimiento alguno de similitud, confundibilidad, relación competitiva o afinidad entre los signos "MAXXTECH" (mixta) y "MAXX PQP" (mixta).

Por el contrario, dicha actuación responde a una estrategia procesal legítima, orientada a facilitar el registro del signo solicitado y a evitar una negación de oficio, reservándose mi representada el derecho de pronunciarse de fondo sobre la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre las marcas, en caso de que ello resulte necesario dentro del trámite administrativo.

PETICIÓN

Respetuosamente solicitamos a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio:

PRIMERA. Decretar la suspensión del trámite del expediente SD2026/0008981, correspondiente a la solicitud de registro de la marca "MAXXTECH" (mixta), hasta tanto se adopte decisión de fondo dentro de la acción de cancelación interpuesta contra el registro "MAXX PQP" (mixta) bajo Expediente No. SD2026/0010831.

SEGUNDA. Reanudar el trámite de la solicitud una vez quede ejecutoriada la decisión que resuelva la acción de cancelación referida.

NOTIFICACIONES

Electrónicas: colombia@balderip.com,

Carrera 7 #71-21 - Edificio Avenida Chile, Torre B – Piso 13

Atentamente,

Manuel Chavarriaga Pérez



CC. 1.037.638.225

Tp. 330.108

Apoderado **BEIERSDORF AG**