

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA QUE AMPARA VARIOS PRODUCTOS – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba / NOTORIEDAD DE LA MARCA - No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para distinguir productos de la Clase 3

Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso. [...] En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas. [...] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas y bebidas no alcohólicas”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de notoria de la citada marca, para identificar los referidos productos. [...] De lo anterior, se advierte que las pruebas relacionadas en precedencia se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial “BAVARIA”. En efecto, dichos documentos apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones en sectores vulnerables de la sociedad colombiana. Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial “BAVARIA” tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”. Ahora, en relación con el objeto de la presente controversia, la Sala ha considerado que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la de un nombre comercial, por cuanto se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. [...] Por tal razón, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la

notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad o semejanza en la denominación de ambos signos, como ocurre en el presente caso, al compartir la expresión “BAVARIA”. [...] En concordancia con lo anterior, la Sala encuentra un alto grado de conocimiento respecto del nombre comercial “BAVARIA” en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la actora, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas. Sin embargo, los referidos medios probatorios, como lo son las distintas publicaciones efectuadas por diarios como El Tiempo y revistas tales como Semana y Cambio, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada la notoriedad de esta última. [...] Así las cosas, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, como fundamento para oponerse a la cancelación del registro, no es de recibo en la medida en que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde, puesto que la totalidad de los documentos aportados por la actora solo demuestran el uso real y efectivo del nombre comercial “BAVARIA”, de ahí que no se pueda tener como prueba para demostrar la notoriedad del signo cuestionado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00229-00

Actor: BAVARIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Tesis: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “grupo empresarial bavaria”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, ordenada por la SIC, dado que la actora no probó que la misma fuese notoria ni su uso real y efectivo, en la cantidad y modo requeridos.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **BAVARIA S.A.**, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22378 de 28 de agosto de 2006, "**Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca**"; 31498 de 28 de noviembre de 2006, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹; y 1168 de 22 de enero de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta "**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**", para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta "**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**", con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 29 de diciembre de 2005, el señor **JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS** presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de su marca mixta "**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**", que distingue productos

¹ En adelante SIC.

comprendidos en la Clase 3^{a2} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando la notoriedad de las marcas **“BAVARIA”** y **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**; y que, además, el signo **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”** había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso.

3º: Que mediante la Resolución núm. 22378 de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos⁴ de la SIC, canceló totalmente el registro de la marca mixta **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 31498 de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 1168 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir los actos acusados, violó los artículos 136, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, toda vez que erró al cancelar por no uso una marca que sí se ha utilizado en el mercado y, además, es notoria.

Señaló que aún cuando la Decisión 486 establece en el párrafo del artículo 165 la figura de la cancelación de una marca, respecto de todos los productos o servicios que esta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, por cuanto esta última goza de una protección amplia y especial por ostentar dicho carácter.

² La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[...] preparaciones para la limpieza en general incluyendo productos para la limpieza industrial [...]”.

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.

⁴ Hoy Dirección de Signos Distintivos.

⁵ En adelante Decisión 486.

Adujo que la marca mixta “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” no podía ser cancelada, dado que es notoria en el mercado y no se le ha probado haber perdido tal calidad, máxime cuando el Tribunal de Justicia ha sostenido en algunos de sus pronunciamientos⁶ lo siguiente:

“[...] En relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use [...]”.

Indicó que el nombre comercial “**BAVARIA**”, del cual es titular, también es notorio, pues ha sido usado ininterrumpidamente por más de un siglo por diferentes medios de comunicación, comerciantes y consumidores para referirse a su empresa y ha alcanzado el grado de notoriedad en diferentes sectores del mercado.

Insistió en la notoriedad de su nombre comercial “**BAVARIA**”, por cuanto, a su juicio, es la empresa más recordada por los colombianos, con un nivel muy alto de solidez y consolidación económica, conforme lo demuestran los diferentes documentos aportados; y que ha realizado diferentes inversiones en publicidad con el fin de alcanzar y mantener el liderazgo como una de las empresas más importantes del país.

Concluyó que la decisión de cancelar totalmente el registro del signo mixto “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, contribuye únicamente a diluir el carácter de signo notorio de que goza en el mercado y a generar confusión en el público consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

II.2. El señor **JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

⁶ Proceso 46-IP-2006.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la marca mixta “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, que distinguía productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no debió haber sido cancelada, al tratarse de una marca notoria.

Señaló que la SIC, al cancelar por no uso el registro de dicho signo, que incluye a la marca y al nombre comercial notorios “**BAVARIA**”, abrió una puerta al tercero con interés directo en las resultas del proceso para que registrara un signo casi idéntico al suyo para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la citada Clasificación.

IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que ninguna de las pruebas aportadas por la sociedad actora al proceso administrativo se refería al uso de la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, para identificar productos relacionados con preparaciones para la limpieza en general, por lo que su cancelación total sí era procedente.

Señaló que aunque la expresión “**BAVARIA**” pudiese eventualmente tener el carácter de notoria para amparar ciertos productos, es claro que no se probó el uso real y efectivo para aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir que el consumidor promedio, según las pruebas aportadas, no identifica el vocablo “**BAVARIA**” como un signo utilizado para productos de la citada Clase 3ª, por lo que era su deber cancelar el registro de la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, con el fin de evitar el monopolio respecto de un signo sin presencia en el mercado.

IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la actora sólo demostró el uso

real y efectivo del nombre comercial **“BAVARIA”** en relación con la producción, distribución y venta de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, mas no frente a aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y tampoco probó uso alguno frente a la marca compuesta **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**, la cual fue cancelada por no uso a través de los actos administrativos acusados.

Adujo que no es viable extrapolar la notoriedad y protección de un nombre comercial respecto de unas actividades específicas del sector de la industria cervecera, a un signo de una naturaleza completamente distinta, como lo es una marca compuesta por tres expresiones, esto es, **“GRUPO”**, **“EMPRESARIAL”** y **“BAVARIA”** que, además, ampara productos que pertenecen a un género que no está relacionado con dichas actividades, como lo son las preparaciones para la limpieza.

Indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019, denegó en esa oportunidad, a la aquí actora, la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca **“BAVARIA”**, para distinguir productos de la citada Clase 3ª; y que en el caso bajo examen ocurre lo mismo, pues la notoriedad del nombre comercial **“BAVARIA”**, como distintivo de la actividad de producción de cervezas, no es idónea para acreditar la relación con preparaciones para la limpieza, que distinguía el signo **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**.

Agregó que en dicha providencia, también se concluyó que no existía una relación de vinculación ni conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la citada Clasificación, por lo que no era procedente extender la notoriedad del nombre comercial **“BAVARIA”** a la marca **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**.

IV.4- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁷:

“[...]”

1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

[...]

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el demandado (sic) manifiesta que ha venido utilizando la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) de forma continua e ininterrumpida y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del período exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

⁷ Proceso 135-IP-2019.

2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

[...]

2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización.

[...]

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

[...]

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

3.1. Como en el proceso interno Bavaria S.A. argumentó que existió un error al cancelar la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) debido a que la misma ostenta el carácter de notoriamente conocida, por lo cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

3.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

[...]

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

[...]

La marca notoria regulada en. La Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La

marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente.

[...]

3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

[...]

La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias

3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pierde su cancelación, su titular sí debe acreditar la notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

*3.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA** (mixta) cuyo titular es Bavaria S.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación presentada por José Vicente Martínez Enguinados, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.*

[...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006**, canceló por no uso la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” (mixta), registrada con el certificado núm. 210215, a la sociedad **BAVARIA S.A.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir pruebas del uso en la citada clase.

Asimismo, al estimar que aunque la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” pudiese ser notoria para identificar cervezas y bebidas no alcohólicas, productos de la Clase 32 de la citada Clasificación, no probó su notoriedad ni que la misma se extiende a los productos de la referida Clase 3ª, debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva y, por ende, no hubo ruptura del principio de especialidad.

Sobre el particular, la demandante adujo que no procedía la cancelación de la marca cuestionada “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto es aplicable la protección derivada de la notoriedad de la marca en la Clase 32, teniendo en cuenta que ha sido usada, ininterrumpidamente, por más de un siglo por diferentes medios de comunicación, comerciantes y consumidores para referirse a su empresa y ha alcanzado el grado de notoriedad en diferentes sectores del mercado.

Señaló, además, que las marcas “**BAVARIA**” y el nombre comercial “**BAVARIA**”, que integran la marca cuestionada, también gozan de notoriedad en el mercado colombiano; y que de cancelarse totalmente el registro del signo “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, se diluiría el carácter de signo notorio de que goza en el mercado y generaría confusión en el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 165, 166⁸, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, no así la de los artículos 136, 154, 155, 190, 191, 192, 225 y 226, “[...] por cuanto dentro del proceso interno no es materia central de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado, el derecho al uso exclusivo de una marca, el uso indebido de una marca, lo relativo al nombre comercial, ni el uso autorizado de un signo notoriamente conocido [...]”.

⁸ Tanto este artículo, así como el 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación de la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486

“[...]”

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 interpuesto con base en la marca no usada.*

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

[...]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[...]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[...]

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores [...].”

Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta)**, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo:

“[...]

3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

[...]

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio

registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. **La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.**

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.

La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

[...]

3.12. En acápites anteriores se ha mencionado que **tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de**

la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

3.13 Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. **En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.**

3.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. **Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.**

3.15. **Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina [...]**”. (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos,

similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.

Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, **un análisis consecuencial diferente** al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

Así, discurrió la Sección en la sentencia proferida el 12 de abril de 2012⁹:

“[...] Respecto a la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por no uso de alguno de sus productos que distingue, se traen a colación algunos aspectos tratados por el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial antes reseñada:

[...]

Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad¹⁰”. (Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005).

En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040032200.

¹⁰ **ZUCCHERINO Daniel**. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.

de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, expresó:

[...]

“Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; **sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria,** que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos:

Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes

no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

[...]

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. [...]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, tratándose de **las marcas notorias y su protección**, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 12 de mayo de 2014¹¹, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente:

“[...] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó:

“El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, número único de radicación 11001032400020080005300, C.P. María Elizabeth García González

- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]”.
(Destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “*cervezas y bebidas no alcohólicas*”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de **notoria** de la citada marca, para identificar los referidos productos.

Para el efecto, en el caso *el sub lite*, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar *la notoriedad de dicha marca*:

-. 111 copias auténticas de archivos del periódico El Tiempo, correspondientes a artículos publicados en el período comprendido entre el 1o. de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, en los cuales se alude al reiterado uso del nombre comercial “**BAVARIA**”.¹²

-. 17 copias auténticas de artículos publicados en la Revista Semana, en los cuales se hace referencia a la actividad económica que ejecuta la actora; asimismo, impresiones de artículos publicados en la página web de dicha compañía, en los que se señaló que **BAVARIA S.A.** ocupaba el segundo lugar entre las 100 empresas más grandes de Colombia, en atención al monto de

¹² Folios 1 a 202 de los cuadernos núms. 1 y 2.

ingresos y utilidades operaciones, su utilidad neta, activos y cantidad de empleados.¹³

- 3 artículos de la Revista Cambio, publicados en las ediciones de marzo de 2005 y mayo de 2008, en los cuales se ubicó a **BAVARIA S.A.** como la octava empresa entre las 1001 compañías del año en Colombia y se indicó que la misma “*[...] nació hace más de 115 años y hoy es una de las joyas de la corona del sector cervecero [...]*”.¹⁴

- Copia auténtica de la certificación del Revisor Fiscal de **PRICE WATERHOUSE COOPERS LTDA**¹⁵, en el cual consta que **BAVARIA S.A.** registró los siguientes gastos en publicidad y promocionales:

Año	Valor en miles de pesos
2007	39.409.656
2006	230.340.778
2005	188.481.099
2004	118.338.224

En dicho documento, se anotó lo siguiente: “*[...] de acuerdo con información suministrada por la Gerencia de Planeación Financiera de la Compañía parte de los gastos antes relacionados corresponden a gastos institucionales relacionados con el nombre comercial BAVARIA [...]*”, a saber: \$ 276.420.000 para el año 2007; \$ 2.053.305.000 para el año 2006; \$ 2.952.303.000 por el año 2005; y \$ 1.726.178.000 por el año 2004.

Igualmente, se señaló que durante el período de los años 2004 a 2007, **BAVARIA S.A.** realizó donaciones en dinero y en especie por un valor total de \$ 67.905.225.¹⁶

- Registro fotográfico y de video del evento navideño realizado por la empresa **BAVARIA S.A.** durante el mes de diciembre del año 2007, en la ciudad de Bogotá, al que asistieron numerosas personas. En el evento se exhibió en varias locaciones la marca “**BAVARIA**” (mixta), registrada a favor de la actora; y que en

¹³ Folios 203 a 267 del cuaderno núm. 2.

¹⁴ Folios 268 a 318 del cuaderno núm. 2.

¹⁵ Folio 321 del cuaderno núm. 2.

¹⁶ Folios 322 a 325 del cuaderno núm. 2.

consideración a las notas de prensa en radio y video que tuvieron por objeto el cubrimiento del evento, la empresa se benefició del despliegue publicitario a través de *free press* cuantificado en \$1.290.223.000.¹⁷

-. Informe anual correspondiente al año 2007 de la compañía **BAVARIA S.A.**, en el que se observa que dicha sociedad contaba con: i) activos por valor de \$ 102.593.000.00; y ii) ventas que ascendían a \$ 3.626.580.000.000.

-. Copia del artículo publicado en el diario Portafolio el 31 de mayo de 2006, en el que se indicó que “[...] *aunque hoy ningún consumidor colombiano puede decir que se ha tomado ‘una Bavaria’, el nombre de esta compañía se ha convertido en un referente nacional e internacional de la industria cervecera colombiana. La marca BAVARIA fue calificada por los gerentes y presidentes de compañías colombianas como las más poderosas de las que hoy compiten en el mercado [...]*”.¹⁸

De lo anterior, se advierte que las pruebas relacionadas en precedencia se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial “**BAVARIA**”.

En efecto, dichos documentos apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones en sectores vulnerables de la sociedad colombiana.

Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial “**BAVARIA**” tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas*”.

¹⁷ Medios magnéticos obrantes a folios 333 y 334 del cuaderno núm. 2.

¹⁸ Folios 319 y 320 del cuaderno núm. 2.

Ahora, en relación con el objeto de la presente controversia, la Sala ha considerado que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la de un nombre comercial, por cuanto se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. En efecto, en sentencia de 11 de julio de 2019¹⁹, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para el caso, al respecto adujo:

“[...]”

TERCERO: La finalidad del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, mientras que la de la marca es diferenciar o distinguir productos y servicios en el mercado. Si bien la marca puede tener una función publicitaria, indicadora del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que ampara, tiene una naturaleza y una operatividad diferente al nombre comercial.

Aunque las dos figuras comparten el mismo género: signos distintivos, se dirigen a demostrar cosas diferentes; una diferencia la actividad empresarial y la otra productos (sic) servicios en el mercado, lo que conlleva a que intrínsecamente una y otra figura se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. Si bien el nombre comercial puede ser notorio, su notoriedad se enmarca dentro de su propia naturaleza. **Un empresario puede tener más de un nombre comercial en relación a las múltiples actividades que desempeña, pero no por eso el uso de un nombre comercial prueba el uso de una marca, y mucho menos su notoriedad puede probar la notoriedad de una marca. La prueba de la notoriedad de la marca va dirigida a demostrar la fuerte relación de productos y servicios—mente del consumidor. Dicha conexión no se podría conseguir mostrando el grado de recordación y penetración del nombre comercial, ya que la relación estrecha entre producto y consumidor en este último caso no es evidentemente palpable o se diluye.**

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00068-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

En consecuencia, no es procedente probar la notoriedad de una marca con la notoriedad de un nombre comercial [...].

(Destacado fuera de texto)

Por tal razón, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad o semejanza en la denominación de ambos signos, como ocurre en el presente caso, al compartir la expresión “**BAVARIA**”.

Al respecto, la Sala precisa que el artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial como “*cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*”; mientras que el artículo 191 *ibídem* otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y concluye cuando este cesa real y efectivamente.

En ese orden de ideas, la notoriedad del nombre comercial se encuentra limitada a su naturaleza de signo distintivo que identifica la actividad de un comerciante determinado, por lo que la existencia de este no demuestra la presencia de una relación de productos en la mente del consumidor pues, se reitera, el nombre comercial no tiene como finalidad diferenciar un producto de otro, sino identificar al sujeto que lo introduce en el mercado, así como la actividad que éste desarrolla; mientras que la prueba de la notoriedad de la marca va dirigida a demostrar la conexión estrecha entre el producto y consumidor.²⁰

Al respecto, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 11 de julio de 2019, -proceso en el que actuaron las mismas partes, siendo la marca objeto de cancelación, “**BAVARIA**”, que distinguía productos de la misma Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza-, en la que se señaló que la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba para extender tal condición a una marca, a pesar de que exista identidad o semejanza en la denominación de ambos signos.

Para el efecto, sostuvo:

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00068-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

“[...] **2.3.2.2.** De lo anterior se advierte, en primer lugar, que las pruebas relacionadas en los literales b), c), d) y g) del acápite precedente se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial <<BAVARIA>> y, del mismo modo, la encuesta reseñada en el literal f) arroja evidencias sobre la extensión del conocimiento de dicho nombre comercial entre el público consumidor.

En efecto, dichas pruebas apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones entre sectores vulnerables de la sociedad Colombiana.

Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial <<BAVARIA>> tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”.

De hecho, fue en consideración a dichas evidencias que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad del nombre comercial <<BAVARIA>> que identifica una empresa dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el período comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad Bavaria S.A.

Ahora bien, en cuanto atañe al objeto de la presente controversia, la Sala advierte, en primer lugar que, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad en la denominación de ambos signos.

Al respecto, debe destacarse que el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 define el nombre comercial como *“cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”*. Por su parte, el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y que concluye, consecuentemente, cuando éste cesa real y efectivamente.

En consideración a dichas disposiciones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que *“[...] la finalidad del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, mientras que la de la marca es diferenciar o distinguir productos y servicios en el mercado. Si bien la marca puede tener función publicitaria, indicadora del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios que ampara, tiene una naturaleza y una operatividad diferente al nombre comercial [...]”*.

En ese orden de ideas, la notoriedad del nombre comercial se encuentra limitada a su naturaleza de signo distintivo que identifica la actividad de un comerciante determinado. Por lo mismo, la existencia de un nombre comercial notorio no demuestra la existencia de una relación productos-mente del consumidor o servicios-mente del consumidor pues, se reitera, el nombre comercial no tiene como finalidad diferenciar un producto de otro, sino identificar al sujeto que lo introduce en el mercado, así como la actividad que éste desarrolla. A su turno, la prueba de la notoriedad de la marca

va dirigida a demostrar la conexión estrecha entre producto y consumidor.

Así entonces, en el *sub examine*, aparece claro el alto grado de conocimiento del nombre comercial <<BAVARIA>> en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la empresa demandante, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas. Sin embargo, los referidos medios probatorios no se refieren, por ejemplo, al significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca <<BAVARIA>> o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos pertinentes para entender demostrada la notoriedad de esta última. [...]”. (Destacado fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, la Sala encuentra un alto grado de conocimiento respecto del nombre comercial “**BAVARIA**” en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la actora, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas.

Sin embargo, los referidos medios probatorios, como lo son las distintas publicaciones efectuadas por diarios como El Tiempo y revistas tales como Semana y Cambio, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada la notoriedad de esta última.

En efecto, las pruebas aportadas por la actora no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población en general, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para *probar la notoriedad de la marca*, habida cuenta que el informe anual correspondiente al año 2007 de la compañía se encaminó únicamente a demostrar el valor de las ventas e ingresos

de la compañía, mas no cifras relacionadas con la venta de productos distinguidos bajo la marca **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**.

Además, la certificación expedida por la Revisora Fiscal de **BAVARIA S.A.**, da cuenta sobre los gastos invertidos en publicidad y promociones durante los años 2004 a 2007, únicamente relacionados con el nombre comercial **“BAVARIA”**, pero no con el signo cuestionado.

Así las cosas, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta **“GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”**, como fundamento para oponerse a la cancelación del registro, no es de recibo en la medida en que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde, puesto que la totalidad de los documentos aportados por la actora solo demuestran el uso real y efectivo del nombre comercial **“BAVARIA”**, de ahí que no se pueda tener como prueba para demostrar la notoriedad del signo cuestionado.

Precisamente, la Sala, al estudiar un caso similar, en sentencia de 8 de octubre de 2020²¹, que ahora se prohíja, sostuvo que comoquiera que la notoriedad alegada no recaía sobre la marca objeto de estudio sino sobre un nombre comercial, las pruebas aportadas al proceso carecían de sustento jurídico y probatorio. Para ello, adujo que:

“[...] 63. No obstante, de las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos la Sala observa que: i) la notoriedad a la que hace referencia la parte demandante no recae sobre la marca nominativa BIOGEN, objeto de estudio en el presente proceso, sino sobre el nombre comercial LABORATORIO BIOGEN DE COLOMBIA S.A. conforme a la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, como lo indicó la parte demandada en los actos administrativos acusados; y ii) dicha notoriedad se reconoció para el periodo comprendido entre 1994 a 2004, periodo anterior al pertinente al caso sub examine.

64. En este sentido, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando sostuvo en los actos administrativos

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, núm. Único de radicación 2014-00040-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

acusados que no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado y que dicha condición no se puede extender a la marca nominativa cuestionada en el presente caso.

65. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BIOGEN como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde. [...]. (Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar la totalidad del registro del signo cuestionado, por no uso.

Además, cabe precisar que dicho signo fue concedido para distinguir “*preparaciones para la limpieza en general incluyendo productos para la limpieza industrial*”, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación internacional de Niza, frente a los cuales tampoco se demostró el uso, pues, se reitera, la actora únicamente probó que el nombre comercial “**BAVARIA**” se utilizó para distinguir productos que pertenecen a la Clase 32 de la citada Clasificación, esto es, “*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas*”.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “**GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA**” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 210215, bajo la titularidad de **BAVARIA S.A.**, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Po último, se les reconocerá personería a las doctoras **INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA** y **SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SAARMIENTO** como apoderadas, respectivamente, de la **SIC** y del señor **JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con los poderes y los documentos anexos obrantes a folios 508 a 510 y 388 a 392 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora **INGRITH PALACIOS CARDONA** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 508 a 510 del expediente.

CUARTO: TENER a la doctora **SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SAARMIENTO** como apoderada del señor **JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 388 a 392 del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de febrero de 2021.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS