



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: **ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Banco de la República
Tema: **REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL** / Propiedad industrial / Cancelación por no uso de la marca / Procedencia y requisitos / Procedimiento / Régimen probatorio / Marca objeto de cancelación por no uso: «JURISCOL» (nominativa).

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó el señor **Luis Alberto Zorro Sánchez**, en contra de las Resoluciones Nos. 4034 del 26 de febrero de 2004, 012562 del 27 de mayo de 2005 y 01918 del 27 de enero de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de la cual era titular la parte actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado¹, el apoderado judicial del señor **Luis Alberto Zorro Sánchez** en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] **PRETENSIÓN PRINCIPAL:**

1. La Nulidad de la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió **CANCELAR POR NO USO el Certificado de Registro No. 108.290**, correspondiente a la marca **JURISCOL (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la

¹ El 2 de junio de 2011 (folios 1 a 538 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2011-00248-00).



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 16 Internacional del Arreglo de Niza. Dicha resolución, en su parte resolutive declaró:

“RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por no uso el registro de la marca nominativa JURISCOL, registrada con el certificado 108.290 a nombre de Luis Alberto Zorro Sánchez, para distinguir: papel y artículos de papel, libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; materias adhesivas (para la papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés (sic), productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza (...).”

2. La Nulidad de la Resolución No. 012562 del 27 de mayo del 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, **al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004.** Dicha resolución, en su parte resolutive declaró:

“RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 4034 de 26 de febrero del 2004, emanada por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (...).”

3. La Nulidad de la Resolución No. 01918 del 27 de enero del 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, **al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004.** Dicha resolución, en su parte resolutive declaró:

“RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 4034 de 26 de febrero de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (...).”

4. Que, como consecuencia de lo anterior, **SE ORDENE** a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, **INSCRIBIR NUEVAMENTE LA VIGENCIA DE LA MARCA JURISCOL (Nominativa)** para distinguir: “Papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta, clisés (sic), productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, a favor del Señor Luis Alberto Zorro Sánchez.

5. Que, **SE ORDENE** a la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que se dicte en el proceso en referencia.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

SUBSIDIARIAMENTE, si esta Corporación considera que las pretensiones anteriormente solicitadas no son procedentes, solicito al Honorable Consejo de Estado que, previa solicitud de Interpretación Prejudicial hecha al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia que ponga fin a esta acción, **DECLARE**:

1. La Nulidad parcial de la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió **CANCELAR POR NO USO el Certificado de Registro No. 108.290, correspondiente a la marca JURISCOL (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 Internacional del Arreglo de Niza, por cuanto dicha resolución no dejó vigente el Certificado de Registro No. 108.290, correspondiente a la marca JURISCOL (Nominativa) para distinguir: “papelería e impresos”, productos comprendidos en la Clase 16 Internacional del Arreglo de Niza.

2. La Nulidad parcial de la Resolución No. 012562 del 27 de mayo del 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, **al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004, por cuanto dicha resolución no dejó vigente el Certificado de Registro No. 108.290, correspondiente a la marca JURISCOL (Nominativa)** para distinguir: “papelería e impresos”, productos comprendidos en la Clase 16 Internacional del Arreglo de Niza.

3. La Nulidad parcial de la Resolución No. 01918 del 27 de enero del 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, **al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución No. 4034 del 26 de febrero del 2004, por cuanto dicha resolución no dejó vigente el Certificado de Registro No. 108.290, correspondiente a la marca JURISCOL (Nominativa)** para distinguir: “papelería e impresos”, productos comprendidos en la Clase 16 Internacional del Arreglo de Niza.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, **SE ORDENE** a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, **REINSCRIBIR LA VIGENCIA de la marca JURISCOL (Nominativa)** para distinguir: “papelería e impresos”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, a favor del Señor Luis Alberto Zorro Sánchez.

5. Que, **SE ORDENE** a la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que se dicte en el proceso en referencia [...]»². (negritas por fuera del texto)

I.1.1.- Los hechos³

2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante Resolución No. 06212 del 21 de mayo de 1985, el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «**JURISCOL**» (nominativa)⁴, para distinguir productos comprendidos en la clase 16

² Folios 473 a 476 del expediente ordinario.

³ Folios 478 a 498 de la causa ordinaria.

⁴ Certificado de registro No. 108.290.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Clasificación Internacional de Niza⁵, a favor del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.

3. Anotó que mediante escrito de 4 de junio del 2003, el Banco de la República, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional.

4. Señaló que, el 13 de junio de 2003, mediante oficio No. 4734 se comunicó al titular respecto de la acción de cancelación por no uso del certificado de registro No. 108.290, correspondiente a la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**).

5. Adujo que dentro del término establecido el apoderado judicial del titular de la marca, dio respuesta a la solicitud de cancelación presentada, aportado las pruebas para demostrar su uso.

6. Relató que, posteriormente, mediante la Resolución No. 4034 del 26 de febrero de 2004, el jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió cancelar por falta de uso la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**) para distinguir productos amparados en la clase 16 Internacional.

7. Indicó que el 13 de abril de 2004, de manera oportuna, el señor Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión.

8. Refirió que, mediante la Resolución No. 012562 del 27 de mayo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar, en todas sus partes, la Resolución No. 4034 del 26 de febrero de 2004.

9. Finalmente, puso de presente, que por medio de la Resolución No. 01918 del 27 de enero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación elevado por la parte actora, decidió confirmar íntegramente la Resolución No. 4034 del 26 de febrero de 2004 y, en consecuencia, cancelar por no uso la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**); con fundamento en que, en su criterio, el señor Zorro Sánchez, no consiguió acreditar ni demostrar el uso calificado, real y efectivo, así como la notoriedad, del signo distintivo objeto de controversia.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación⁶

10. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la

⁵ "Papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materias para artistas; pinceles; máquinas para escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la clase 16 del decreto 755 de 1972".

⁶ Folios 498 a 515 del plenario ordinario.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Comisión de la Comunidad Andina y, además, el artículo 61 de la Constitución Política de 1991.

11. Sostuvo que, en el presente caso y en su criterio, la SIC se equivocó al equiparar el uso de su marca «**JURISCOL**» (**nominativa**) con el uso que una casa editorial pudiera darle a la misma, pues mencionó el ejercicio profesional de un abogado y su materialización, no puede compararse con la actividad comercial de una editorial, dado que por antonomasia son actividades diametralmente opuestas.

12. Explicó que la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), se registró para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, dentro de los cuales, se encuentra la papelería y los impresos. Por ende, afirmó no estar de acuerdo con la apreciación hecha por la SIC, según la cual, la marca objeto de cancelación por no uso y que se encuentra fijada en la papelería oficial de su oficina de abogados, tiene una «[...] finalidad meramente informativa [...]»; y que, siendo así, no permite distinguir o individualizar los productos amparados por la referida clase.

13. Argumentó que, con los documentos de contenido jurídico elaborados y aportados al plenario como prueba, como lo son por ejemplo memoriales presentados ante la SIC (y en cuyo membrete aparece fijado el signo distintivo de su propiedad), se demostró el **uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación**; toda vez que la misma se implementa «[...] para identificar papelería que se radica ante diferentes entidades del Estado, así como para la correspondencia que se maneja con diferentes poderdantes [...]». Así, señaló que, de este modo, los poderdantes, las entidades del Estado y los terceros, identifican el origen de dichos documentos.

14. En igual sentido, precisó que:

«[...] El contenido de cada obra particular remunerada, llámese memorial, apuntes de clase, directorios profesionales, tarjetas de presentación personal, mensajes impresos de internet, cartas, listas de participantes y similares, fijada en soporte de la Clase 16 Internacional, ES VERDADERO USO DE MARCA. Si lo hace un tercero no autorizado, como el BANCO DE LA REPÚBLICA, será un uso no autorizado que la ley podría calificar de usurpación de marca y si lo hace el titular, el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, es un uso calificado que puede inhibir la acción de cancelación, por el acervo probatorio presentado [...]». (Subrayas por fuera de texto)

15. Anotó, también, que las grandes editoriales comercializan sus productos de forma masiva en el mercado, mientras que el individuo que ejerce su profesión de abogado, utilizando papelería con una marca registrada, ofrece al público en menor cantidad sus productos. Destacó que lo anterior, no implica que no se esté utilizando su marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), al no tratarse de una persona jurídica dedicada masivamente a tal actividad; como, por ejemplo, las reconocidas editoriales PANAMERICANA o NORMA.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Finalmente, esgrimió que si bien existen documentos de prueba del **uso calificado, real y efectivo** de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**)⁷, que no fueron allegados al proceso por estar sujetos y sometidos al secreto profesional, ello no era óbice para que la SIC, en ejercicio de sus facultades como autoridad marcara, resolviera mediante los actos administrativos demandados cancelar su registro por falta de uso; en detrimento de los legítimos intereses del extremo accionante, el señor Zorro Sánchez.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio⁸

17. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de las resoluciones acusadas, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas andinas, pues las mismas se fundamenta en ellas, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

18. Explicó que, al tenor del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, las pruebas que pretenda hacer valer el titular de la marca objeto de cancelación por no uso, deben acreditar su usanza «**durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación**». Por ende, y en el *sub lite*, afirmó que la parte actora tenía la obligación de demostrar el uso real y efectivo de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), entre el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2003⁹.

19. Adujo que, en el caso de marras, los memoriales aportados al plenario solo demuestran que la firma de abogados “Zorro Huertas & Zorro Sánchez” lleva a cabo trámites administrativos y judiciales de distinto tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el INVIMA y el Consejo de Estado; para lo cual ha presentado un sin número de escritos necesarios para tal efecto, en representación de distintos clientes y a lo largo de los últimos años, «*[...] mas no en relación a los productos distinguidos dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza [...]*».

20. Anotó, en su contestación, que:

«[...] Los avisos incluidos en los directorios de los años 2000 – 2003, presentan a la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez como prestadora de servicios legales y con información necesaria para efectos de contactarlos, donde se incluyen el número telefónico y la dirección de correo electrónico, pero de ninguna forma se utiliza a la denominación JURISCOL como aquella que identifica a dicha firma y a los servicios ofrecidos. Adicionalmente, de los avisos publicitarios no se puede

⁷ Registro No. 108.290.

⁸ Folios 60 a 78 del radicado núm. 2011-00248-00.

⁹ Fecha ésta última en la cual, la entidad Banco de la República, solicitó ante la SIC la cancelación por falta de uso de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

establecer que la firma fabrique o comercialice alguno de los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

Así las cosas, de una valoración en conjunto del material aportado, se puede concluir que el mismo no permite inferir un uso efectivo de la marca JURISCOL (denominativa), para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza [...]. (Subrayas por fuera de texto)

21. Hizo especial hincapié, en que el **material probatorio** allegado al proceso resulta a todas luces precario e insuficiente, en la medida que son documentos que sólo demuestran que el titular está dedicado a desarrollar actividades de índole netamente jurídica y, las muestras de papelería y la correspondencia electrónica, de ninguna manera, prueban que éste se consagre a la comercialización de los productos que protege su signo; siendo así que «[...] el uso de la expresión JURISCOL en los correos electrónicos no se puede considerar de ninguna manera a título de marca, pues sólo posee un ostensible carácter informativo, es por esto que no existe la vulneración de las normas consagradas en la Decisión 486 de 2000, como lo pretende hacer ver el demandante [...]».

22. Concluyó que, en lo que se refiere al criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca, las **pruebas aportadas** al expediente no son suficientes para lograr la inequívoca convicción acerca de la presencia en el mercado de los productos distinguidos con la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**); en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo con su naturaleza y en un análisis global de las mismas que permita su complementación como conjunto.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Banco de la República¹⁰

23. El Banco de la República, en su calidad de tercero interesado en las resultas en el proceso, refirió que no obra en el expediente ni un solo documento que pruebe o acredite la ocurrencia de algún tipo de «*acto de comercio*», en relación con la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para identificar productos incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. Sostuvo, en su intervención, que:

«[...] No se ha aportado ni una sola factura, orden de compra, orden de entrega, pedido, etc., en el que el objeto de la operación comercial realizada sea la venta de productos identificados con la marca JURISCOL (nominativa), o de cualquier otro producto de los protegidos por la marca en la Clase 16 Internacional. Todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa), se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados; lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de

¹⁰ Folios 79 a 95 de la causa ordinaria.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Niza con la marca JURISCOL (denominativa) [...]». (Subrayas por fuera del texto original)

25. Argumentó que es claro que el uso que ha hecho el demandante de la expresión «**JURISCOL**» (**nominativa**), ha sido en un contexto privado, gratuito, limitado a los miembros de su comunidad y alejado del ambiente de mercado y de comercio; donde se deben usar las marcas de productos y servicios, en condiciones de publicidad y externalidad, y en circunstancias de oferta y demanda, como es debido para esta clase de signos distintivos.

26. Agregó, para finalizar, que no existe volumen alguno de comercialización de ningún producto de la clase 16 Internacional bajo la marca objeto de cancelación por no uso. Por el contrario, explicó que las pruebas aportadas, en síntesis, se encaminan a demostrar la presentación y prestación de servicios jurídicos por parte de la firma “Zorro Huertas & Zorro Sánchez”, donde allí reposa su dirección de correo electrónico o telegráfica, uso que no puede ser considerado como el uso de una marca; «[...] *por cuanto la finalidad de la expresión en las pruebas allegadas pretende brindar al usuario, a manera informativa, la posibilidad de utilizar un canal de comunicación con la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, finalmente [...]».*

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015¹¹, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 164, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar la figura de la cancelación por falta de uso, su procedencia, requisitos y/o presupuestos y, adicionalmente, su régimen probatorio. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[...] C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO.

13. El BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación por falta de uso en contra de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Luis Alberto Zorro Sánchez, marca que fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

¹¹ Folios 278 a 289 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00248-00.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

14. De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

[...]

“Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.”

Los artículos 165 a 170, salvo el 169¹² de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…)

En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que **dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.**

Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, **es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.**

[...]

¹² El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. En el presente caso, afirma la actora que todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, **lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca JURISCOL (denominativa)**, a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013:

- **“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 es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca [...]”**.

17. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

- **Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original** y,

- **Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado.** Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, **deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado.** No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

18. Una vez realizado lo anterior, **la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso**, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. [...]

“Carga de la prueba. La prueba del uso.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo sé enuncia algunos de los **medios de prueba** para demostrar el uso de la marca:

“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”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o **el Juez Nacional, en su caso,**



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son:

- Fuerza mayor.
- Caso fortuito.
- Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud.
- Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
- Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.
- Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

- Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado.
- Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación".

20. Afirma el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al equiparar el uso de la marca JURISCOL (denominativa) con el uso que una editorial pudiera darle a su marca.

21. Además aduce que su marca JURISCOL ampara productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran papelería e impresos y que demostró su uso al utilizarla en papelería que radicó en diferentes entidades del Estado, al igual que para correspondencia que



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

maneja con sus poderdantes, por lo que de esta manera entidades del Estado y terceros identificaban el origen de los documentos.

22. Una marca se registra para comercializar los productos o servicios para los cuales fue concedida y estos deben estar disponibles para que el público consumidor los pueda adquirir, más no para identificar un producto o servicio diferente. **En el presente caso si bien el signo fue incorporado en papelería, lo que brindaba en realidad era un servicio legal a través de un estudio jurídico y no papel, cartón, clichés, artículos de oficina, entre otros de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza para el cual fue registrada.**

23. La marca necesariamente tiene un aspecto comercial, es decir, debe estar a disposición del consumidor para poder adquirirla y por su parte el titular debe tener la cantidad necesaria del producto para su venta, si no existen las dos condiciones, sencillamente puede decaer en la figura de la cancelación por falta de uso.

24. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá analizar el caso en particular, **verificando que el signo ha sido utilizado en la forma en que fue registrado y para los productos que constan en el listado, es decir, los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, demostrando fehacientemente su uso y en las cantidades propias para el tipo de productos que ampara.**

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de acción de cancelación por falta de uso se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La Corte consultante deberá determinar lo siguiente:

Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y,

Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado. Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado. No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente [...]». (negrillas y subrayas por fuera del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto del 7 de marzo de 2018¹³, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada¹⁴ y el tercero interviniente¹⁵, reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda ordinaria impetrada. La parte demandante y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal¹⁶.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

29. El apoderado judicial del señor Luis Alberto Zorro Sánchez, solicitó a la Sala de Decisión decretar la nulidad de las Resoluciones Nos. 4034 del 26 de febrero de 2004, 012562 del 27 de mayo de 2005 y 01918 del 27 de enero de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió cancelar por no uso la marca «**JURISCOL**» (nominativa)¹⁷, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, y de la cual era titular la parte actora.

¹³ Folio 328 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00248-00.

¹⁴ Folios 329 a 342 del expediente ordinario.

¹⁵ Folios 343 a 347 del plenario ordinario.

¹⁶ Folio 348 de la causa ordinaria.

¹⁷ Registro No. 108.290.

¹⁸ "Papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materias para artistas; pinceles; máquinas para escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la clase 16 del decreto 755 de 1972".



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

30. La parte demandante manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la SIC se equivocó el equiparar el uso de la marca objeto de cancelación con el uso que una casa editorial pudiera darle a la misma; pues, refirió que, el ejercicio profesional de un abogado y su materialización no puede compararse con la actividad comercial de una gran casa editorial (como por ejemplo PANAMERICANA o NORMA), dado que por antonomasia son actividades diametralmente opuestas.

31. Destacó también que, en su criterio, se encontraba acreditado el **uso calificado, real y efectivo** de su marca «**JURISCOL**» (**nominativa**)¹⁹, el cual se demostró al utilizarla en papelería e impresos radicados ante diferentes entidades del Estado, al igual que para correspondencia manejada con diferentes poderdantes; por lo que afirmó que de esta manera dichas entidades y, demás terceros, identificaban el origen de los documentos.

32. Aunado a ello, adujo que la autoridad marcaría quebrantó la normativa contenida en la Decisión 486 de 2000, al **no valorar suficientemente las pruebas aportadas**, tales como: memoriales, apuntes de clase, directorios profesionales, tarjetas de presentación personal, mensajes impresos de internet, cartas, listas de participantes y similares (fijadas en soporte de la clase 16 Internacional) que, a su juicio, **permitían entrever un verdadero uso calificado de la marca en comento** durante el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2003 y, en todo caso, susceptibles de enervar la acción de cancelación impetrada por parte del Banco de la República.

33. Señaló, además, que si bien existen documentos de prueba adicionales que atestiguan el **uso real y efectivo** de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), que no fueron allegados al proceso por estar sujetos y sometidos al secreto profesional, ello no era óbice para que la SIC, en ejercicio de sus facultades y en el caso *sub judice*, resolviera mediante los actos administrativos demandados cancelar su registro por falta de uso; en detrimento de sus legítimos intereses y contrariando el espíritu de las normas andinas que rigen la materia.

V.2.- Violación de los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de 1991

34. Ahora bien, la Sala encuentra que, el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000 y, adicionalmente, el artículo 61 de la Constitución Política.

35. En el caso de autos, se tiene que la **solicitud de cancelación por no uso** fue presentada el día 4 de junio de 2003, fecha para la cual ya se encontraba en

¹⁹ Registro No. 108.290.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁰; por lo tanto, se deberá tener en cuenta ésta al momento de realizar el análisis del trámite de la acción impetrada.

36. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, procede el análisis de los artículos 164, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso²¹.

V.3.- La normativa aplicable

37. En el caso *sub examine*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 164, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

[...] Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

(...)

Capítulo IV – De las Licencias y Transferencias de las Marcas

(...)

Artículo 164.- *En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.*

Capítulo V – De la Cancelación del Registro

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.*

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.

²⁰ Desde el 14 de septiembre del año 2000 (<http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486s7.asp#cont>).

²¹ Folios 278 a 289 del expediente ordinario (Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015).



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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 170.- *Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.*

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución [...].

V.4.- Cancelación por falta de uso

V.4.1.- Requisitos para la cancelación por falta de uso

38. Ahora bien, y en la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo en el presente proceso²², mencionó los requisitos y/o presupuestos procesales que deben ser reunidos para que opere la acción de cancelación por no uso de una marca, los cuales son los siguientes, a saber:

*«[...] Los artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las características, **los presupuestos procesales** y probatorios de la figura **de la cancelación por no uso de la marca**. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:*

a) Legitimación para adelantar el trámite.

²² Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. (...)

b) Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación [...]». (negritas y subrayas por fuera del texto)

39. Así pues, y en aras de la resolución del caso concreto, la Sala de Decisión procederá, a continuación, a verificar y comprobar el lleno de los requisitos expuestos en precedencia, de conformidad con las directrices expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la normativa andina aplicable al caso y en concordancia con la jurisprudencia emanada por la Sección Primera del Consejo de Estado.

V.4.1.1.- Legitimación para adelantar el trámite

40. De la lectura detallada de la cita anterior, la Sala encuentra que, al tenor de lo normado en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, es menester que la misma sea promovida a solicitud de parte (ya sea persona natural o jurídica) y que, además, la persona interesada y/o solicitante, acredite un legítimo interés en la cancelación de la marca objeto de controversia; lo que se traduce, en términos mismos de la norma, en que manifieste una clara intención de «registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado» o en «usar la marca registrada y no utilizada».

41. Con base en lo anterior, es dable para la Sala concluir que, basta solo con que: **(i)** la solicitud sea impetrada por cualquier persona interesada y **(ii)** que se demuestre o justifique una auténtica intención de cancelar el signo distintivo que no ha sido utilizado por su titular, para que así, se entienda agotado y satisfecho este requisito.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

42. Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, señaló²³:

«[...] En resumen, se encuentra legitimada para accionar **“la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada”** (...) **“así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada”** (...). [...]». (negritas por fuera del texto).

43. Pues bien, y descendiendo al caso *sub judice*, se observa que, en la **solicitud de cancelación por falta de uso** presentada el 4 de junio de 2003 ante la SIC, por parte del apoderado judicial del Banco de la República (quien funge como tercero interesado en las resultas del proceso), se puso de presente lo que a continuación se anota²⁴:

«[...] **6. DESCRIPCIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO:**

Mi poderdante, el **BANCO DE LA REPUBLICA**, tiene interés legítimo en la cancelación del registro de la marca **JURISCOL (nominativa)**, certificado No. 108290, en razón a que este registro se constituiría en un obstáculo para obtener el registro de su marca JURISCOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional, marca que se tramita ante esta Superintendencia bajo el expediente 03-43863, presentada el día 23 de mayo de 2003, por parte de mi representada.

Me permito anexar a la presente solicitud una copia de la solicitud de registro de la marca **JURISCOL (nominativa)** en Clase 16 para distinguir: “revistas, periódicos, boletines, publicaciones, impresos, papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materias plásticas para embalaje, naipes, caracteres de imprenta, clichés”, presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio a nombre de mi poderdante el **BANCO DE LA REPUBLICA**, lo que demuestra su interés legítimo para iniciar la presente acción de cancelación por no uso, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 [...]». (subrayas por fuera del texto).

44. Para la Sala de Decisión, lo anteriormente constatado es indicativo que, en efecto, se encuentra acreditado el primer presupuesto para que pueda operar la **acción de cancelación por no uso**; en tanto que, tal y como puede extraerse de la cita señalada en precedencia, el tercero interesado (quien es una persona jurídica) justificó y argumentó debidamente su interés legítimo en promover la solicitud de cancelación ante la autoridad marcara, del signo **«JURISCOL» (nominativo)** de propiedad de la parte actora, basado en su clara intención de **«registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado»**²⁵, lo cual lo materializó en la petición de fecha 23 de mayo de 2003, bajo el expediente 03-43863.

²³ Folios 278 a 289 del expediente (Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015).

²⁴ Folios 27 a 31 del cuaderno anexo No. 1 del expediente ordinario de la referencia, con radicado No. 2011-00248-00.

²⁵ Artículo 165 de la Decisión 486 de 2000.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

45. Una vez verificado el primer requisito para efectos de que proceda la **acción de cancelación por falta de uso**, esto es, **(i)** la legitimación para adelantar el trámite, le corresponde ahora a la Sala corroborar, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, **(ii)** la oportunidad para adelantar el trámite y, por último, **(iii)** la falta de uso de la marca objeto de controversia.

V.4.1.2.- La oportunidad para adelantar el trámite

46. En relación con la oportunidad para adelantar el trámite de la solicitud de cancelación de una marca por su no uso, el segundo párrafo del ya referenciado artículo 165 de la Decisión 486 del 2000, a su tenor, establece que:

*«[...] Artículo 165: (...) 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 [...]**».* (negrillas por fuera del texto)

47. A su turno, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial que obra en el plenario²⁶, se pronunció respecto de lo anterior manifestando que:

«[...] dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca [...]».

48. En el caso de marras, se tiene que, mediante Resolución No. 06212 del 21 de mayo de 1985, el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «**JURISCOL**» **(nominativa)**²⁷, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza²⁸, en favor del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.

49. El referido acto administrativo²⁹, por su parte, fue notificado personalmente a la parte actora, el señor Zorro Sánchez, en esa misma anualidad (1985) y quedando así agotada la vía gubernativa en el interior del trámite de concesión del registro marcario.

50. A su turno, en la **solicitud de cancelación por falta de uso** presentada el 4 de junio de 2003 ante la SIC, por parte del apoderado judicial del Banco de la República, se esgrimió que³⁰:

²⁶ Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015.

²⁷ Certificado de registro No. 108.290.

²⁸ "Papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materias para artistas; pinceles; máquinas para escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la clase 16 del decreto 755 de 1972".

²⁹ Folios 99 a 100 del cuaderno anexo No. 1 del expediente ordinario, con radicado No. 2011-00248-00.

³⁰ Folios 27 a 31 del cuaderno anexo No. 1 del expediente ordinario de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«[...] **JUSTIFICACIÓN:**

(...)

3. La marca que se solicita cancelar fue concedida desde hace más de trece (13) años, por lo que la acción de cancelación se interpone luego de transcurridos los tres (3) años de la notificación de la resolución por medio de la cual se otorgó el registro de la marca, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]». (subrayas por fuera del texto)

51. Así las cosas, y en el *sub lite*, la Sala encuentra satisfecho y acreditado el requisito concerniente a la oportunidad para adelantar el trámite de la acción de cancelación de la marca por su no uso; por cuanto, tal y como puede verse, si bien el acto administrativo (Resolución No. 06212) que concedió el registro de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**) fue notificado personalmente al interesado en el año 1985, ello quiere decir que transcurridos los tres (3) años de que trata la norma habrían acaecido para el año 1988; y, por su parte, la solicitud de cancelación por falta de uso, vino a ser instaurada por el Banco de la República hasta el 4 de junio de 2003, tal y como se desprende del acervo probatorio allegado al plenario ordinario.

V.4.1.3.- Falta de uso de la marca objeto de controversia

52. Finalmente, y en este último apartado, corresponde a la Sala de Decisión determinar si la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**)³¹, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza³², fue o no **usada real, efectiva y constantemente** por parte de su titular, el señor Luis Alberto Zorro Sánchez, durante los tres (3) años consecutivos anteriores a la fecha en la cual se promovió la acción de cancelación por no uso, por parte del Banco de la República. Todo ello, con el fin de establecer, si se cumplen a cabalidad los requisitos y/o presupuestos necesarios para la procedencia plena de la **acción de cancelación por falta de uso**.

53. En este punto, huelga destacar que la jurisprudencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a la **procedencia de la acción** arriba indicada, en los siguientes términos:

«[...] Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, **es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los**

³¹ Certificado de registro No. 108.290.

³² “Papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materias para artistas; pinceles; máquinas para escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la clase 16 del decreto 755 de 1972”.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma [...]»³³. (negritas por fuera de texto)

54. Por su parte, el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, analiza los escenarios en los cuales se puede determinar y colegir que una marca **se encuentra en uso**, y ello sucede, cuando por ejemplo: **a)** 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 y **b)** cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

55. Cabe agregar que, al tenor de esa misma norma, 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»³⁴.

56. Ahora bien, y en cuanto a la **prueba del uso de una marca**, encuentra la Sala que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, expresó que³⁵:

«[...] **Carga de la prueba. La prueba del uso.**

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, **corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.**

El mismo artículo sé enuncia algunos de los **medios de prueba** para demostrar el uso de la marca:

“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”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, **el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional**. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, **deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable [...]»**. (negritas y subrayas por fuera de texto original)

³³ Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015.

³⁴ Artículo 166 de la Decisión 486 de 2000.

³⁵ Folios 278 a 289 del expediente (Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2015 del 9 de septiembre de 2015).



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

57. En ese orden de ideas, y en consonancia con el artículo 165 de la Decisión 486, la Sala estima que, para efectos de **probar el uso calificado, real y efectivo** de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), se deberá realizar el análisis sobre las pruebas allegadas que versen sobre hechos comprendidos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se impetró la solicitud de cancelación por no uso, esto es, desde el 4 de junio del 2000 hasta el 4 de junio de 2003³⁶.

58. Al respecto y, en primer lugar, la Sala considera que se debe excluir del análisis, las **pruebas aportadas** por la parte actora (señor Luis Alberto Zorro Sánchez) que versen sobre hechos ocurridos desde el 4 de junio del 2000 hacia atrás; por cuanto resultan impertinentes, inconducentes e inútiles para **probar el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación por su no uso**, en el periodo referido anteriormente. En tal estado de cosas, los medios de prueba que no serán objeto de valoración, en el caso *sub examine*, son los siguientes³⁷:

- Fotocopia autenticada del comprobante de registro de dirección cablegráfica del Ministerio de Comunicaciones TELECOM (Vicepresidencia de Operaciones), expedido el 13 de julio de 1979, en donde consta el registro del seudónimo «JURISCOL», a favor del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.
- Fotocopia autenticada del Oficio DM 471 del 25 de mayo de 1982, que constituye correspondencia personal del titular de la marca nominativa «JURISCOL» (respuesta a una comunicación que refiere el nombre de la marca en su parte superior derecha), que no hace distinción o relación alguna a los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional.
- Copia autenticada del contrato suscrito el 11 de septiembre de 1997, con la empresa LATINO NET S.A., en donde consta que se asignó el correo electrónico: JURISCOL@latino.net.co.
- Copia simple de contrato con servidor de correo, del año 1997-1998, suscrito con la empresa LATINO NET S.A., que tiene como finalidad proveer el servicio de acceso a internet (y demás servicios pactados) a costa del pago de una mensualidad establecida, para la dirección de correo electrónica JURISCOL@latino.net.co.
- Copia de diversos poderes generales de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, de los cuales hace parte la expresión nominativa «JURISCOL», que datan de los años 90's.
- Copia de algunos oficios y memoriales de tramites relativos a la oficina de la firma “Zorro Huertas & Zorro Sánchez abogados”, desde el año 1985 hasta el año 2000,

³⁶ Fecha ésta última en la cual, la entidad Banco de la República, solicitó ante la SIC la cancelación por falta de uso de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional.

³⁷ Cuaderno anexo No. 1 del expediente con radicación No. 2011-00248-00.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

en donde se evidencia el uso en todos los oficios de la expresión «JURISCOL» (en la esquina de su parte superior derecha).

- Certificación y copia de los directorios telefónicos, y de algunas páginas amarillas, entre el año 1982 y 2000; donde junto a la dirección y nombre del titular de la marca aparece la expresión nominativa «JURISCOL», como sinónimo que identifica a la firma “Zorro Huertas & Zorro Sánchez *abogados*”.
- Algunas certificaciones y citas puntuales de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual), sobre las direcciones de corresponsales en diferentes países, donde aparece en la sección relativa a Colombia la expresión nominativa «JURISCOL», junto a la dirección y nombre del titular de la marca (señor Luis Alberto Zorro Sánchez) y directorio alfabético de la ACPI (Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual), que referencia la información personal del titular de la marca «JURISCOL», que data de los años 90’s.
- Copia de correos electrónicos con información relativa a Propiedad Intelectual, así como papelería e impresión de caracteres, enviados a la dirección de correo JURISCOL@latino.net.co, que data de los años 90’s.
- Copia de listado de computador producido por el programa de base de datos «JURISCOL», con información y documentos internos que maneja la firma “Zorro Huertas & Zorro Sánchez *abogados*”, respecto a sus clientes y los trámites judiciales que tiene a cargo, relativo a los años 90’s.
- Copia autenticada por el INVIMA de algunos memoriales presentados ante esa entidad, en relación con algunos expedientes, presentados por la parte actora entre los años 1995 y 1999, en cuyo extremo superior derecho se observa la siguiente expresión: “*CABLES: JURISCOL*”.

59. Ahora bien y previo a descender al restante análisis probatorio referido en precedencia, la Sala de Decisión pone de presente, al igual que lo ha precisado en pasadas oportunidades³⁸, que a fin de establecer el uso real y efectivo de una marca, resultan como **medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles**, entre otros: **(i)** las facturas comerciales; **(ii)** los documentos contables o, inclusive, **(iii)** las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca; pruebas estas que, sin asomo de duda alguno, permiten colegir que un signo distintivo resulta a todas luces usado de una manera apta, calificada y constante en el mercado y con plena disponibilidad para los consumidores corrientes.

60. En efecto, y en relación con las **facturas comerciales o de venta**, se precisa que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, como lo ha sostenido la Sección Primera de esta Corporación en reiterada jurisprudencia: «[...] el uso de una marca sí puede probarse mediante

³⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Exp. No. 11001-03-24-000-2009-00414-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

facturas comerciales, las cuales son válidas en este caso [...]»³⁹. (Subrayas por fuera del texto)

61. Nótese igualmente que, todo lo anterior, se acompasa y armoniza a plenitud con lo normado en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el cual, es claro y enfático en señalar, entre otros aspectos, que: «[...] **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 [...]**»⁴⁰.

62. Así pues, y en el *sub lite*, los medios de prueba que fueron aportados entre el periodo comprendido entre el 4 de junio del 2000 y el 4 de junio de 2003, para acreditar el **uso calificado, real y efectivo** de la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para distinguir productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, son los siguientes. Veamos⁴¹:

- Copia autenticada por el INVIMA de algunos memoriales presentados ante esa entidad, en relación con algunos expedientes, presentados por la parte actora entre los años 2000 y 2003, en cuyo extremo superior derecho se observa la siguiente expresión: “**CABLES: JURISCOL**”.
- Fotocopia simple de algunos memoriales presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), copia simple de algunos poderes otorgados al señor Luís Alberto Zorro Sánchez (entre los años 2000 y 2003) para adelantar asuntos y gestiones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el INVIMA y el Consejo de Estado; en los cuales se observa al extremo superior derecho la siguiente dirección de correo electrónico: JURISCOL@latino.net.co.
- Fotocopia simple del memorial radicado el 8 de agosto de 2001, ante la SIC, dentro del expediente No. 01-36077, por el doctor Mauricio Jaramillo Campuzano; en el cual consta que obró como apoderado judicial del Banco de la República (en su condición de sociedad opositora) y Luis Alberto Zorro Sánchez como parte actora y/o solicitante, donde se evidencia el uso de la expresión «**JURISCOL**» en la papelería utilizada.
- Fotocopias autenticadas de la certificación realizada por el gerente del Directorio Telefónico de Bogotá (el señor Jairo Valderrama), en la cual certifica que las publicaciones realizadas por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez incluyen la expresión nominativa «**JURISCOL**»; para lo cual aporta copia simple de dichas publicaciones.

³⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2008, núm. único de radicación 2001-00269-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; Sentencia de 4 de junio de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2009-00420-00.

⁴⁰ Sobre este punto ver también, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00188-00.

⁴¹ Cuaderno anexo No. 1 del expediente de la referencia, con radicación núm. 2011-00248-00.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

- Fotocopias de las páginas web extractadas de la Lista de Miembros de la “*International Trademark Association*” (edición 2002-2003).
- Fotocopia de las páginas extractadas de la lista de miembros de la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial (ACPI), periodo 2002-2003).
- Fotocopia de las páginas extractadas de la Lista de alumnos de la Especialización en Bioética, realizada por la Pontificia Universidad Javeriana (2002) y demás documentos en los cuales se observa el uso de la expresión «JURISCOL».
- Certificación expedida por el Padre Alfonso Llano Escobar (Director del Instituto de Bioética); Certificación expedida por el abogado Edgard Villamizar Marulanda; Certificación expedida por el doctor Rafael Bernal Gutiérrez (Director de la Cámara de Comercio de Bogotá); Certificación expedida por el abogado Luis Eduardo Ortiz Maluendas; Certificación expedida por el abogado Andrés Gutiérrez borda y Certificación expedida por la abogada Clara Inés Álvarez Giraldo (2002-2003).
- Fotocopia simple de algunas comunicaciones y notificaciones enviadas a los siguientes correos electrónicos: JURISCOL@latino.net.co y JURISCOL@aolpremium.com.
- Copia de listado de computador producido por el programa de base de datos «JURISCOL», con información y documentos sobre asuntos de la propiedad intelectual y pertenecientes a la firma “*Zorro Huertas & Zorro Sánchez abogados*”.

63. Visto lo anterior, y en el caso de marras, se tiene que, los productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, para los cuales fue concedida la **marca objeto de cancelación por falta de uso**, son los relacionados con: “*papel y artículos de papel; libros, revistas, folletos, formas continuas, publicaciones periódicas, diarios; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materias para artistas; pinceles; máquinas para escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la Clase 16 del Decreto 755 de 1972*”, tal y como se desprende del **certificado de registro No. 108.290**.

64. Pues bien, una vez enlistados y valorados, en conjunto, los diferentes medios de prueba que fueron aportados para el periodo relevante por parte del extremo demandante, el señor Zorro Sánchez, y para efectos de acreditar el uso calificado, real y efectivo de su marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), es posible deducir para la Sala que, los mismos, resultan precarios e insuficientes si se trata de identificar con ellos productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional; en la medida que solo demuestran y señalan que el titular se dedica a desarrollar actividades liberales de naturaleza eminentemente jurídica, como en efecto lo son las de la profesión de abogado y/o jurisconsulto.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

65. En efecto, y dentro del acervo probatorio allegado al plenario ordinario, se tiene que las diferentes y variadas muestras de papelería, avisos publicitarios, información incluida en directorios telefónicos, páginas web, memoriales, listas de miembros de asociaciones profesionales, publicaciones y demás correspondencia electrónica, ciertamente, no ostentan la entidad suficiente como para atestiguar, de una manera inequívoca, que el signo distintivo objeto de cancelación y de propiedad del accionante se consagre a la comercialización, distribución y amplia difusión de los productos amparados en la clase 16 Internacional entre los consumidores y usuarios; situación que permite colegir que la expresión nominativa «**JURISCOL**», indefectiblemente, y tal y como bien lo señaló la autoridad marcaria (SIC) en los actos administrativos censurados, posee un «[...] *carácter meramente informativo* [...]».

66. Así mismo, la Sala encuentra que, de la documentación aportada por la parte demandante, se puede apreciar la utilización de la marca en comentario como una dirección de correo electrónico (JURISCOL@latino.net.co y JURISCOL@aolpremium.com) o, también, como una referencia por cable, mas no como una expresión propia que permita identificar y/o individualizar los productos relacionados con la clase 16 Internacional, para los cuales, supuestamente, fue registrado el signo distintivo objeto de controversia; pues es preciso poner de presente que las direcciones de correo electrónico cumplen una función muy diferente a la inherente de las marcas, la cual sin duda radica en servir como canal o vía de comunicación que facilite y agilice la transmisión y manejo de datos e información entre los interesados.

67. Lo anterior permite discurrir, sin duda alguna, que la firma de abogados “Zorro Huertas & Zorro Sánchez” posee en su haber una cuenta o dirección de correo electrónico, que se incluye en el interior de su papelería con finalidad informativa para sus clientes, usuarios y demás interesados; permitiendo la fácil y célere comunicación e interacción entre ellos. Así, huelga colegir, que las referidas direcciones de correo arriba indicadas, se encuentran configuradas y dispuestas de una forma que no permiten identificar, en manera alguna, los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

68. Por otra parte, y en lo que se refiere a los memoriales y certificaciones allegadas, es dable entender que las mismas solo demuestran que la firma ya referenciada lleva a cabo trámites administrativos y judiciales de distinta naturaleza, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el INVIMA y el Consejo de Estado, en representación de distintos clientes y usuarios; que ciertamente, en nada se relacionan o compaginan con la actividad propia de comercializar y distribuir alguno de los productos amparados bajo la expresión nominativa «**JURISCOL**»⁴².

⁴² Certificado de registro No. 108.290.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

69. Igual suerte corren los avisos publicitarios incluidos en los directorios telefónicos de los años 2000 – 2003, así como también, las listas de miembros de asociaciones profesionales aportadas al expediente de la referencia; pues los primeros, muestran a la firma de abogados “Zorro Huertas & Zorro Sánchez” como prestadora de servicios jurídicos y legales y cuya comunicación por cable se denomina «**JURISCOL**» y, por su parte, las segundas, sólo incluyen a la mencionada firma relacionando información relativa a su dirección, teléfono, ciudad, país, cable y fax, mas no información referente a los productos identificados en la pluricitada clase 16.

70. En ese orden de ideas, la Sala entiende que no obra en el plenario ni un solo documento que pruebe o acredite la ocurrencia de algún tipo de acto de comercio, en relación con la marca «**JURISCOL**» (**nominativa**), para identificar **productos** incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Y ello es así, en la medida en que no se ha aportado ni una sola factura comercial, documento contable, certificación de auditoria, orden de compra, orden de entrega, pedido, entre otros documentos; que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, todo esto en armonía con lo normado en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, desarrollado líneas arriba.

71. *Contrario sensu*, lo único que se encuentra es, documentación que da fe de que el signo distintivo «**JURISCOL**» (**nominativo**) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca “Zorro Huertas & Zorro Sánchez Abogados”; lo cual evidencia con mucha claridad, y se itera, que nunca se ha comercializado productos de la clase 16 Internacional con la **marca que fue objeto de cancelación por falta de uso**, en el caso de autos.

72. En este punto, y en lo que se refiere a esa exigencia para efectos de verificar el uso cualificado de una marca en el interior del mercado, debe recordarse lo manifestado por esta Sección Primera mediante la sentencia de 30 de septiembre de 2021⁴³, en la cual se advirtió que:

«[...] En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación.

Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización [...]. (negritas y subrayas por fuera del texto)

⁴³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Radicación No. 11001-03-24-000-2009-00414-00A, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

73. De conformidad con lo anterior, en el asunto bajo examen, para la Sala es evidente que no existe volumen alguno de comercialización de ningún producto de la clase 16 Internacional bajo la marca objeto de cancelación por no uso. Por el contrario, y del acervo probatorio aportado, en síntesis, únicamente se demuestra la prestación de servicios jurídicos por parte de la firma de abogados ya indicada, y en donde allí reposa su dirección de correo electrónico o telegráfica; uso que, sin asomo de duda alguno, y al tenor de la jurisprudencia del Consejo de Estado, no puede ser considerado como el uso cualificado real y efectivo de una marca.

74. Lo que sí encuentra la Sala, en el caso de marras, es que el uso que ha realizado la parte actora (el señor Zorro Sánchez) de su expresión «**JURISCOL**» (**nominativa**), ha sido en un nicho y contexto privado, exclusivo y limitado a los miembros de su comunidad, así como también en relación directa con el ejercicio de su profesión de abogado, vastamente alejado y apartado del ambiente comercial y de mercado, en condiciones propias de publicidad y externalidad, tal y como debe suceder con los signos distintivos.

75. Nótese que el actor registró el signo «**JURISCOL**» (**nominativa**) para identificar **productos**, pero los documentos aportados se relacionan con la prestación de un **servicio**, por lo que no se puede afirmar que en el plenario se demostró su utilización real para la naturaleza de las actividades plasmadas en el registro cancelado.

76. Así las cosas, para la Sala, y se itera, es a todas luces claro que es menester que exista un ofrecimiento de los productos en el mercado y en el tráfico jurídico bajo la marca que busca declararse verdaderamente usada real y efectivamente, así como también, que se mantengan incólumes los elementos esenciales de la misma, al ser registrada bajo el certificado original; lo cual, evidentemente, no se observa en el caso de la referencia.

77. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación rendida en el interior del presente proceso, fue claro y enfático al señalar que:

«[...] La corte consultante deberá determinar lo siguiente: Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y,

Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado. Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado. No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia [...]».
(negritas por fuera de texto)

78. En esa medida, y a partir de los referidos medios de prueba (los cuales por cierto resultan del todo inconducentes, impertinentes e inútiles) es posible concluir que el extremo demandante, definitivamente, y en el *sub examine*, no acreditó ni consiguió demostrar que se consagrara y dedicara a la comercialización de los productos amparados por su signo nominativo «JURISCOL» entre el público consumidor, orientados a la clase 16 del nomenclátor internacional; situación que hace factible, viable y legítima su **cancelación por falta de uso** tal y como lo decretó la autoridad marcaria (SIC), en los actos administrativos aquí censurados.

79. Se insiste además en que, las muestras de papelería, la correspondencia electrónica, entre otros documentos que no enseñan un verdadero volumen y/o cifra en ventas, de ninguna manera, prueban que la parte actora se dedique al uso calificado y constante de su marca comercial; siendo que así, tal y como se precisó de manera repetida en esta providencia, el uso de la expresión «JURISCOL» **(nominativa)** en los correos electrónicos solo posee un carácter informativo, y es por ello que, en el caso *sub judice*, no se consideran transgredidas las normas andinas señaladas en su libelo por la parte actora.

80. Con todo, para la Sala de Decisión, y del examen exhaustivo, minucioso, sistemático y acucioso de cada uno de los medios probatorios referidos anteriormente, y allegados por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez, resulta evidente y palmario el **no uso calificado, real y efectivo** de la marca «JURISCOL» **(nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la postre.

V.5.- Conclusión

81. El anterior examen permite concluir a la Sala que se configuran los requisitos para la procedencia de la acción de cancelación por falta de uso, teniendo en cuenta que: **i)** existe un interés legítimo para adelantar el trámite, por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, quien por cierto es persona jurídica (Banco de la República); **ii)** se satisfizo el presupuesto relativo a la oportunidad para adelantar dicho trámite, esto es, después de tres (3) años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro marcario y, finalmente; **iii)** que en el caso de autos, la marca cancelada por no uso, no fue usada real y efectivamente por parte de su titular, el señor Luis Alberto Zorro Sánchez, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se promovió la acción de cancelación por falta de uso, por parte del Banco de la República; razón por la cual se denegaran las pretensiones de la



Radicado: 11001-0324-000-2011-00248-00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho elevada, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

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 lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(20)