



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00**

**Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho**

**Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-**

**TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 258.638 DE LA MARCA NOMINATIVA "VISA", PARA DISTINGUIR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA NOTORIEDAD DE SU SIGNO EN LA CLASE 36 DE LA CITADA CLASIFICACIÓN SE EXTENDIERA A LA MARCA CUESTIONADA, 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 **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-**, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

**1ª.** Son nulas las resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011, **"Por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca"**; 18560 de 28 de marzo de 2012, **"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00060788 de 21 de octubre de 2013, **"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. 258.638 de la marca nominativa **"VISA"**, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**3ª.** Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 258.638 de la marca nominativa **"VISA"**, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**4ª.** Que se ordene a la Dirección 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 16 de abril de 2010, la sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.** presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de su marca nominativa "**VISA**", que distinguía productos comprendidos en la Clase 25<sup>1</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>2</sup>.

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 la marca "**VISA**" para servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y que, además, el signo "**VISA**" había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso.

---

<sup>1</sup> La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: "[...] vestidos, calzado y sombrerería [...]".

<sup>2</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

3º: Que mediante la Resolución núm. 17452 de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente la marca "**VISA**", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y declaró la notoriedad de la citada marca en la Clase 36 de la mencionada Clasificación.

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. 18560 de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 00060788 de 2013, 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 224 y 229, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, toda vez que no tuvo en cuenta la notoriedad de su marca "**VISA**", en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para impedir la cancelación por no uso de la marca "**VISA**", aquí cuestionada, en la Clase 25.

---

<sup>3</sup> En adelante Decisión 486.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Anotó que el artículo 229, literal b), *ibidem*, señala que una marca notoria está protegida frente a acciones de cancelación por no uso por su mismo carácter y esencia de notoriedad; y que la notoriedad es en sí misma una excepción al principio de especialidad y, por lo tanto, los fundamentos de la acción de cancelación por no uso no son aplicables.

Anotó que teniendo en cuenta la notoriedad de su marca "**VISA**" en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, sería absurdo que un tercero obtenga el registro de la marca "**VISA**", para amparar productos de la Clase 25, apalancándose en el prestigio comercial de su marca ampliamente reconocida.

Manifestó que tratándose de marcas notorias el principio de especialidad se rompe, de manera que cuando se reconoce como tal se transborda la órbita del sector pertinente y se expande este principio frente a todas las clases del Nomenclátor Internacional, como lo reconoció la SIC, cuando afirmó que el amplio conocimiento de la marca llega incluso a quienes no hacen parte del sector pertinente.

Adujo que tras el reconocimiento de la marca "**VISA**" como notoria, la entidad al analizar el caso bajo examen debió concluir que el grado de notoriedad demostrado era suficiente para extender la protección a la



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

marca "**VISA**", en la Clase 25, cuya cancelación fue solicitada por la sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.** y así romper el principio de especialidad.

Que la entidad demandada al expedir los actos acusados violó los artículos 165, 166, 167 y 168 *ibidem*, puesto que sí demostró el uso de la marca "**VISA**", para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que en el presente caso se probó en sede administrativa que ha usado la marca "**VISA**", respecto de los productos para los cuales fue concedida en la Clase 25 (vestidos, calzado y sombrería), en las cantidades y modalidades necesarias para evidenciar dicho uso, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación presentada por la sociedad, es decir, entre el 16 de abril de 2007 y 16 de abril de 2010.

Indicó que la autorización otorgada por ella a favor de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO**, para el uso de la marca "**VISA**", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, desde noviembre de 2005 hasta la fecha, así como otros elementos materiales probatorios, demuestran el uso de la marca para la mencionada Clase.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Estimó que estas circunstancias harán pensar a los consumidores de ropa que al pagar con una tarjeta marca "**VISA**" una prenda de ropa que eventualmente esté identificada con la marca "**VISA**", existirá una relación entre ambos productos y que, por lo tanto, éstos se confundirán y pensarán que las tarjetas y la ropa provienen de un mismo empresario.

Sostuvo que existen productos de ropa identificados con la marca "**VISA**", que pueden adquirirse en línea desde cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia; y que en los demás países de la Comunidad Andina se hace a través de un sitio web expuesto en la demanda por medio de un link, página que explica la forma de adquirir los productos y algunas imágenes de artículos de ropa, tales como camisetas, chaquetas y gorras identificadas con la marca "**VISA**", junto con su traducción al español.

Agregó que deberá tenerse en cuenta que el hecho de ofrecer productos a través de la web, implica un uso efectivo de una marca a nivel global, pues el consumidor de cualquier país del mundo tiene la posibilidad de acceder a los productos ofrecidos en línea y, por ende, podrá adquirirlos desde su casa vía electrónica.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Señaló que las pruebas aportadas evidencian el uso en el mercado de la marca "**VISA**", signo mixto que conserva el elemento distintivo del signo cuya cancelación se solicita, pues su parte nominativa resulta ser idéntica (**VISA**); y que la marca usada simplemente presenta un tipo especial de letra y colores azul y amarillo, sin que la forma en que se usa altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada, por lo que, en consecuencia, su registro no podría ser cancelado por usarse en forma diferente a como fue registrada.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, 170, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 235, *ibidem*, sin que haya sustentado el concepto de la violación de los mismos.

## **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 marcaría.

Manifestó que si bien es cierto que la marca "**VISA**" es notoria para los servicios financieros, también lo es que ésta no era conocida para identificar productos tales como zapatos, prendas de vestir y



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

sombrerería, por lo que no le quedaba otra opción que el de conceder la cancelación por no uso presentada en contra del signo cuestionado.

Adujo que un signo notoriamente conocido debe ser utilizado en el sector para el cual fue concedido su registro marcario, por lo que al momento de decretar la notoriedad de la marca "**VISA**" lo hizo fue respecto de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que mal haría en denegar una acción de cancelación por no uso para una marca que distinguía productos de la Clase 25, sobre la cual no se logró demostrar su uso real y efectivo en el mercado.

Alegó que declarar la notoriedad de la marca "**VISA**", para servicios de la citada Clase 36, no implica que automáticamente deba hacerse extensivo ese reconocimiento respecto de productos para los cuales no demostró un uso real y efectivo, como lo eran los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que una vez valoradas las pruebas allegadas en el trámite administrativo, pudo concluir que la actora no logró demostrar el uso de la marca cuestionada para los productos de la citada Clase 25.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**II.2.** La sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011<sup>4</sup>, el 27 de junio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-**, en su calidad de actora, así como la apoderada de parte demandada y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

---

<sup>4</sup> En adelante CPACA.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011, 18560 de 28 de marzo de 2012 y 00060788 de 21 de octubre de 2013**, mediante las cuales la SIC canceló totalmente por no uso el registro de la marca nominativa "**VISA**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, 165, 166, 167, 168, 170 y 224 a 236 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**IV.1-** La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca nominativa "**VISA**", que distinguía productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no ha debido ser 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 notoria "**VISA**", abrió una puerta al tercero con interés directo en las resultas del proceso para que se aprovechara del prestigio que ostenta su registro.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**IV.2** En esta etapa procesal, tanto la SIC como la sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público guardaron 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, concluyó<sup>5</sup>:

"[...]

*1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca VISA (nominativa), 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**

---

<sup>5</sup> Proceso 310-IP-2018.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.*

*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.*

*[...]*

#### **4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba**

*4.1. Dado que en el procedimiento administrativo, la demandante manifestó que la marca **VISA** (denominativa) -materia de acción de cancelación por falta de uso- tendría la calidad de notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

### **Definición**

4.2. *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.*

4.3. *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.*

[...]

4.10. *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.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

[...]

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

[...]

4.15. *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.*

4.16. *En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **VISA** (nominativa) cuyo titular es VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL- era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación, 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 los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011, 18560 de 28 de marzo de 2012 y 00060788 de 21 de octubre de 2013**, canceló por no uso la marca **"VISA" (nominativa)**, registrada con el certificado núm. 258.638, a la sociedad **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir pruebas del uso en la citada clase.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Asimismo, al estimar que aunque la marca "**VISA**" pudiere ser notoria para identificar servicios de la Clase 36 de la citada Clasificación, no probó su notoriedad ni que la misma se extiende a los productos de la referida Clase 25, debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva y, por ende, no hubo ruptura del principio de especialidad.

Al respecto, a juicio de la demandante la SIC no tuvo en cuenta la notoriedad de su marca "**VISA**" en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para impedir la cancelación por no uso de la marca "**VISA**", aquí cuestionada, en la Clase 25.

Señaló, además, que tras el reconocimiento de la marca "**VISA**" como notoria, la entidad al analizar el caso bajo examen debió concluir que el grado de notoriedad demostrado era suficiente para extender la protección a la marca "**VISA**", en la Clase 25, cuya cancelación fue solicitada por la sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.** y así romper el principio de especialidad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, no así la de los artículos 136, 168, 170, 225, 226, 227,



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

229, 231, 232, 233, 234, 235 y 236 , *ibidem* “[...] pues no es materia de controversia la confusión entre signos, ni el derecho preferente obtenido en virtud de una acción de cancelación de una marca, así como tampoco respecto al plazo establecido para presentar alegatos y pruebas, en el trámite de una solicitud de cancelación de registro (...) debido a que el hecho controvertido es la acción dirigida contra una marca que tendría la calidad de notoria, mas no sobre el derecho del que goza el titular de una marca notoriamente conocida, tampoco el plazo de prescripción por infracciones cometidas contra una marca notoriamente conocida, ni la cancelación de un nombre de dominio que contenga una marca notoriamente conocida, así como tampoco sobre el deber de la autoridad de verificar si la utilización de un signo ha sido efectuado de buena o mala fe, ni la cancelación de una marca por ser idéntica o similar a una marca que fue notoriamente conocida al solicitarse el registro [...]”.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación de la marca **“VISA”**, para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

**Decisión 486**

“[...]”



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**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.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*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;*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

- 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 **“VISA” (nominativa)**, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

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:

"[...]

*4.5. 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.***



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*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.*

[...]

*4.12. 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.***

*4.13 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.***

*4.14. 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***



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**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.**

**4.15. 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.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Así, discurrió la Sección en la sentencia proferida el 12 de abril de 2012<sup>6</sup>:

*"[...] 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 notoriedad<sup>7</sup>". (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 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*

---

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> **ZUCCHERINO Daniel.** "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*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.***



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*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).

Al respecto, la Sala debe poner de presente que en la **Resolución núm. 17452 de 2011 acusada**, en su artículo primero, la SIC reconoció la notoriedad de la marca "**VISA**", para servicios bancarios, en especial, de tarjetas de crédito, comprendidas en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. **Sin embargo, ello no es objeto de debate, debido a que no fue demandado por la actora y así lo reconoció la entidad demandada**, en el escrito de contestación de la demanda, cuando al efecto señaló:



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**"[...] La SIC al momento de decretar la notoriedad de la marca "VISA" (mixta) dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza de la cual se logró demostrar su uso dentro de los últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de esta última (...)**

**Lo que es innegable es que la marca "VISA" (mixta) es reconocida entre los usuarios de servicios bancarios lo cual no sucede con la marca "VISA" (nominativa), ya que no es reconocida entre los usuarios para prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, por lo cual a esta superintendencia no le quedaba otro camino que el de conceder la cancelación por no uso de la marca "VISA" (nominativa) [...]"**. (Destacado fuera de texto).

Sobre el particular, es del caso traer a colación que en la citada **Resolución acusada** la Superintendencia en mención, para reconocer la notoriedad de la marca cuestionada, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, señaló lo siguiente:

*"[...] En este orden, la sociedad INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, acreditó mediante el estudio de notoriedad realizado en Colombia que la marca VISA es, en un importante porcentaje, la más conocida dentro de las que identifican tarjetas de crédito, siendo la primera que recuerda el 41% de los encuestados. Igualmente se acreditó que el 32% de los encuestados conocen la marca desde 5 a 10 años.*

*Adicionalmente, aparecen impresiones de páginas web y diferentes fotografías, que permiten determinar la importancia de la marca VISA, teniendo en cuenta la extensión del uso de sus servicios, así como la reputación de la marca como tal. De la misma forma, se hace explícito que la intensa presencia de la marca en los medios de comunicación ha hecho que sea más conocida por los consumidores, incluso por quienes no hacen parte del sector pertinente.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

En conclusión, **SE RECONOCE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA VISA, para distinguir tarjetas de crédito, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza**, pues las pruebas aportadas dieron cuenta del cumplimiento de los presupuestos necesarios para darle a la marca VISA el status de marca notoria durante el año 2010.

[...]

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad de la marca VISA en los términos expuestos. [...]** (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, la solicitud de cancelación por no uso de la referida marca **"VISA"** fue radicada el 16 de abril de 2010, lo que permite concluir que dicha marca, a la fecha de la solicitud de la cancelación era notoriamente conocida, en relación con los citados servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, como ya se dijo, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes.

En cuanto al caso bajo examen, la Sala observa que la marca cuestionada, **"VISA"**, la cual fue cancelada por la demandada, amparaba los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] vestidos, calzado y sombrerería [...]".

Sobre el particular, la Sala considera que los productos antes descritos de la Clase 25 de la citada Clasificación no son idénticos, similares o



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

conexos con los servicios para los cuales fue reconocido el carácter de notorio de la marca "**VISA**".

En efecto, éstos van dirigidos a destinatarios especializados y diferentes, habida cuenta que los servicios que ofrece en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza están encaminados específicamente a personas cuyos ingresos y hábitos les permite tener una vida crediticia activa, mientras que los productos de la Clase 25 están orientados a un consumidor promedio, que busca configurar una imagen personal; presentan finalidades distintas, toda vez que los primeros tienen como finalidad el manejo, aprovechamiento e inversión del dinero y los segundos buscan proteger el cuerpo humano; cuentan con diferentes medios de comercialización, puesto que las prendas de vestir y calzado se expenden en tiendas o almacenes, mientras que para acceder a una tarjeta de crédito debe mediar una aprobación previa de un establecimiento bancario; y no es posible sustituir el vestuario con servicios financieros o de tarjeta de crédito.

Tampoco se advierte que los productos y servicios en cuestión se encuentren dentro del mismo sector pertinente, habida cuenta que las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería hacen parte del sector



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

de la confección de textiles y moda y los servicios de tarjeta de crédito pertenecen al sector financiero.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso *sub lite* destacó que:

**"[...] 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. [...]"**. (Destacado fuera de texto).

En atención a lo anterior y a que la protección de las marcas notorias opera respecto de los productos y servicios *idénticos, similares, conexos o que se encuentren dentro del sector pertinente*, no puede extenderse la protección de la marca notoria **"VISA"**, para la aquí cuestionada, que distinguía productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, la Sala procederá a examinar las pruebas allegadas por la actora para demostrar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, dentro del período relevante, esto es, entre el 16 de abril de 2007 y el 16 de abril de 2010.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó:

"[...] 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.  
[...]

**1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción.** Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.  
[...]

[...]

2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. [...]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera **real y efectiva**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

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 hayan 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.**

En relación con la **cantidad de los productos o servicios comercializados**, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 2017<sup>8</sup>, en la que esta Sección señaló lo siguiente:

"[...] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló:

**"2.6.1 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, deberán determinar si las**

---

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

*cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*

***2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.***

[...]

*2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, **sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.** Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, **pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.***

*2.9. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso."*

[...]

Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de "bar, restaurante, cafetería y taberna", la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente [...]"

Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

Precisamente, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló:

*"[...] 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.*

*2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:*

- a) 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.*
- b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
- c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.*

*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 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.*



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

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 efectiva.*

**2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.**

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.*

2.8. *Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.*

2.9. *Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.*

[...]

2.12. *En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, **el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de***



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.**

[...]

**3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación** y no al solicitante de la cancelación, 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, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. **En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.** Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. [...]” (Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca nominativa “**VISA**”, para distinguir los productos para los cuales fue concedido el signo, esto es “[...] vestidos, calzado y sombrerería [...]”, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación<sup>9</sup>, esto es, en el período comprendido entre el 16 de abril de 2007 y 16 de abril de 2010, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

---

<sup>9</sup> La solicitud de cancelación de la marca “**VISA**” fue presentada el 16 de abril de 2010 por la sociedad **GUILLERMO PULGARÍN S.A.**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de la marca nominativa "**VISA**", que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, por la SIC, se destacan las siguientes:

- Copia de la autorización de uso otorgada por **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION** a favor de **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO**, para el uso de la marca "**VISA**", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia de fecha 1o. de octubre de 2010.<sup>10</sup>

- Copia de del certificado de existencia y representación legal de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO**, expedido por la Superintendencia Financiera.<sup>11</sup>

- Declaración juramentada expedida por el señor **LUIS FELIPE DÍAZ**, asistente del Departamento de Publicidad de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO** de fecha 5 de octubre de 2010.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Folios 88 a 92 del anexo núm. 1.

<sup>11</sup> Folio 94 del anexo núm. 1.

<sup>12</sup> Folio 96 del anexo núm. 1.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

- Fotografías tomadas a los empleados de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO**, que portan prendas de vestir en las que se observa la denominación **"VISA"**, sin fecha.<sup>13</sup>

- Impresiones de la página web de Almacenes Éxito, de fecha abril de 2010 en la que se observa que ofrecen toda clase de prendas de vestir y que se acepta como medio de pago tarjetas de crédito con la franquicia **"VISA"**.<sup>14</sup>

De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca **"VISA" (nominativa)**, para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] vestidos, calzado y sombrerería [...]", durante el período relevante, por las siguientes razones:

**En primer lugar**, se considera que la declaración rendida por el señor **LUIS FELIPE DÍAZ**, asistente del Departamento de Publicidad de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO** corresponde a un mero reporte o informe, en el cual

---

<sup>13</sup> Folios 97 a 112 del anexo núm. 1.

<sup>14</sup> Folios 114 a 117 del C. Anexo núm. 1.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

afirma que conoce respecto de la autorización que tiene por parte de la actora para utilizar en Colombia las marcas "**VISA**", así como que **CREDIBANCO** ha promocionado las tarjetas de pago y otros servicios financieros, para los cuales ha creado prendas de vestir para su promoción, documento éste que no se encuentra firmado ni certificado por un contador o revisor fiscal de la empresa, ni está respaldado por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información consignada en dicho informe, específicamente, respecto de ventas e inversión en publicidad y promoción de la marca "**VISA**" para la comercialización de productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>15</sup>

**En segundo lugar**, la Sala estima que tanto la autorización de uso suscrita por la actora a favor de la **ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO** como el certificado de existencia y representación legal de dicha compañía, tampoco constituyen plena prueba que otorgue certeza sobre la comercialización de los productos de la Clase 25 con el mencionado signo, ni su utilización dentro del mercado del país, en tanto que con estos documentos no se

---

<sup>15</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00200-00.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

prueba que los productos hayan sido puestos a disposición de los consumidores en el mercado colombiano.

**En tercer lugar**, respecto de las impresiones de la página web de Almacenes Éxito<sup>16</sup>, se tiene que las mismas no ostentan la entidad suficiente como para acreditar, de una manera inequívoca, que el signo distintivo objeto de cancelación y de propiedad de la actora se dedique a la comercialización, distribución y amplia difusión de los productos amparados en la citada Clase 25 para los consumidores y usuarios, sino que, por el contrario, evidencia que la demandante utiliza el signo **"VISA"**, para identificar tarjetas de crédito que están habilitadas como medio de pago al momento de comprar prendas de vestir identificadas con cualquier otra marca.

Y en **cuarto lugar**, las fotografías adjuntadas no tienen fecha, es decir que no prueban que durante el período relevante, esto es, entre el 16 de abril de 2007 y el 16 de abril de 2010 la marca objeto de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en el Interpretación Prejudicial allegada: "[...] **para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años**

---

<sup>16</sup> Valoradas como pruebas documentales.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

**consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción [...]**

Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca "**VISA**" o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada el uso real y efectivo de esta última.

En ese orden de ideas, la Sala considera 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 "**VISA**" (nominativa), para identificar productos incluidos en la clase 25 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 auditoría, 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486.



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

Por el contrario, lo único que se encuentra es que la documentación allegada da fe de que la expresión "**VISA**" se usa para identificar servicios de tarjeta de crédito o financieros y que para promocionar dichos servicios la actora realiza diferentes actividades promocionales, lo cual evidencia, con mucha claridad, que nunca se ha comercializado productos de Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca, que fue objeto de cancelación por falta de uso, en el caso de autos.

De conformidad con lo anterior, en el caso bajo examen, para la Sala es evidente que no existe volumen alguno de comercialización de ningún producto de la citada Clase 25, bajo la marca objeto de cancelación por no uso, sino que, por el contrario, del acervo probatorio aportado, en síntesis, únicamente se demuestra la prestación de servicios financieros, en especial, de tarjetas de crédito, uso que sin asomo de duda alguno, y al tenor de la jurisprudencia de esta Corporación, no puede ser considerado como el uso cualificado real y efectivo de una marca.

En efecto, la Sala pone de presente que el signo "**VISA**" (**nominativo**) se registró para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pero que los documentos aportados se relacionan con la prestación de servicios en la Clase 36 de la citada Clasificación,



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

por lo que no puede afirmarse que en el plenario se demostró su utilización real para la naturaleza de las actividades plasmadas en el registro cancelado.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, 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 **"VISA" (nominativa)**, identificada con el certificado de registro núm. 258.638, bajo la titularidad de **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-**, para amparar productos de la Clase 25 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.

**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**



---

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00  
Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-

## **F A L L A**

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, por 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.

### **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 31 de marzo de 2023.

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente (E)

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Ausente con permiso

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**CONSTANCIA:** La presente providencia 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.