CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001032400020080043800

Actora: MARKLINE S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA MATIS

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por MARKLINE S.A. contra las Resoluciones 23657 de 2007 (31 de julio), 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro la marca MATIS, para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA

MARKLINE S.A., domiciliada en Luxemburgo, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca MATIS, para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Que se declare nula la Resolución 19734 de 2008 (17 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).

- Que se declare nula la Resolución 28718 de 2008 (11 de agosto), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).

- Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conservar la vigencia del registro de la marca MATIS, para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2. Los Hechos

El 15 de febrero de 2007 la sociedad PHILIPPE ROGER PASQUIER solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por no uso de la marca MATIS, registrada a favor de MARKLINE S.A., para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se notificó a la actora, quien dentro del término oportuno se opuso a la cancelación de la marca, manifestando que usaba el signo MATIS para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 23657 de 2007 (31 de julio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia canceló por no uso el registro de la marca MATIS, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que la actora no la había usado de manera regular y efectiva dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación; ni existía presencia y disponibilidad de los servicios que ésta distinguía en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).

1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil.

1.3.1. Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Señala que los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: *"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…"* y *"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".

En este sentido, considera que no debió cancelarse el registro de la marca MATIS, pues la ha utilizado constantemente para distinguir "*servicios de belleza y cosméticos"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Justamente, afirma que ha hecho un amplio despliegue publicitario para expandir, comercializar y difundir la marca a través de FEDCO.

1.3.2. Artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Por otro lado, señala que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que *"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".*

Bajo el anterior contexto, considera que no debe cancelarse por no uso el registro de la marca MATIS, pues aportó pruebas que permiten constatar que usa dicho signo en el mercado para distinguir productos y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, señala que PHILIPPE ROGER PASQUIER obra de mala fe al solicitar la cancelación de la marca, pues pretende aprovecharse injustamente del posicionamiento y reconocimiento que la misma ha conseguido en el mercado, pues es un signo notorio. De hecho, pone de presente que cursa una demanda por competencia desleal de PHILIPPE ROGER PASQUIER contra FEDCO, pues ella fue durante muchos años distribuidora de la marca MATIS y ahora quiere apropiarse ilícitamente de ella.

1.3.3. Artículos 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil

Alega que las Resoluciones 23657 de 2007 (31 de julio), 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto) violan los artículos 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, en la parte considerativa no se analizará ningún cargo con base en la violación de dichos artículos, pues la actora no expuso en el libelo de la demanda las razones por las que considera que los actos acusados los violan.

II. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que debía cancelarse por no uso el registro de la marca MATIS, pues las pruebas que aportó la demandante en el proceso administrativo se encontraban encaminadas a demostrar el uso de la marca en distintos productos de belleza pero no en los servicios que distinguía la clase 42.

2.2. La sociedad PHILIPPE ROGER PASQUIER solicitó negar las pretensiones de la demanda. Señaló que la actora probó en sede administrativa el uso de la marca MATIS para distinguir distintos productos, pero no para identificar los servicios que ampara la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos de la Decisión 486

señalados en la demanda. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 164-IP-2014, se citan a continuación:

> *"Primero. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*
>
> *Segundo. A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los servicios y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga servicios que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.*
>
> *Tercero. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.*
>
> *Cuarto. El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a la solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.*
>
> *Quinto. La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.*
>
> *Sexto. El Tribunal considera oportuno manifestar que los procesos de competencia desleal y de cancelación de un registro de marca son procedimientos diferentes y deben ser tratados de manera independiente por el Juez consultante.*
>
> *Séptimo. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad,*

acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 de la Decisión 486), entre otras."

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. Las partes reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.

4.2. La sociedad PHILIPPE ROGER PASQUIER guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si el signo MATIS, cuyo registro se concedió a favor de la actora para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, debe cancelarse por no uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

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

En este sentido, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, canceló por no uso el registro de la marca MATIS, registrada a favor de la actora para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no la había usado de manera regular y efectiva dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación; ni existía presencia y disponibilidad de los servicios que distinguía en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

5.1. Cancelación de Marcas por Falta de Uso

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Empero, la concesión de un registro marcario confiere a su titular no sólo el derecho sino la obligación de usar la marca de manera regular y efectiva, pues de lo contrario puede llegar a cancelarse su registro. A propósito, en sentencia de 17 de agosto de 2000 (M.P. Manuel Urueta Ayola), esta Sala manifestó:

> *"**El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna**, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia."*[1](Se resalta)

[1] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad.: Sociedad C.A. Cigarreria Bigott Sucesores, Rad.: 11001032400019950344801, M.P. Manuel Urueta Ayola

Bajo el anterior contexto, el artículo 165 *ibídem* señala que cualquier persona que acredite interés se encuentra legitimada para solicitar, ante las autoridades nacionales competentes, la cancelación por no uso de un registro marcario, cuandoquiera que ella no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, durante los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la solicitud de cancelación.

En este sentido, el artículo 166 de la misma normativa señala que para probar el uso de la marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado 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. También se considera que una marca se usa cuando distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Ahora bien, es cierto que no puede establecerse en términos absolutos el uso real y efectivo de una marca, pues las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina anotó en la interpretación prejudicial 132-IP-2009:

> *"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 cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*
>
> *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. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores*

especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[2]*.*

(…)

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 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. 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. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996)."

Precisamente, por lo anterior, el Tribunal recomienda tener en cuenta en cada caso particular y concreto la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan comúnmente en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios[3] suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien no suelen ser muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio.

Debe la Sala destacar que la figura de la cancelación de las marcas registradas por no uso se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, para

[2] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta "GLOBO POP". Ponencia de 14 de mayo de 2008.
[3] Los *"bienes de capital"* son aquellos factores de producción constituidos por inmuebles, maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones de cualquier género, que junto con otros factores, como el capital, el trabajo y los insumos, se destinan a la producción de bienes de consumo.

permitir que aquellas puedan ser registradas y explotadas posteriormente por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 168 de la Decisión 486 reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

En todo caso, vale la pena aclarar que es improcedente cancelar una marca por falta de uso cuando el titular demuestre que ello se debió, entre otras razones, a fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Por último, es menester destacar que corresponde al titular del registro marcario acreditar que usa de manera regular y efectiva la marca, por lo que quien pretende obtener su cancelación se encuentra exonerado de probar la falta de uso del signo. Como bien lo señaló esta Sección en sentencia de 22 de septiembre de 2011 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta): "*la traslación de la carga probatoria se justifica en estos casos ante la imposibilidad en que se encuentra el solicitante de demostrar el hecho negativo del no uso, pues ello equivaldría a imponerle una tarea probatoria demasiado dispendiosa y de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabolica). Al fin y al cabo, la acreditación de los hechos extintivos, impeditivos, exonerativos y excluyentes debe recaer sobre quien los alega en defensa de sus propios intereses.*"[4].

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: i) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; ii) que el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina; y iii) que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

---

[4] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Rad.: 11001032400020030031201, Actora: Consuelo Plazas Lartigau, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

5.2. Caso Concreto

En el caso que nos ocupa, debe la Sala examinar si la actora ha usado la marca MATIS para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: de manera frecuente y representativa, en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina y en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

En este orden de ideas, se advierte que en el expediente de la referencia **sólo obra como prueba del uso de la marca MATIS** copia de la Resolución 4244 de 1995 (28 de febrero), mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la actora el registro de la marca para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza[5].

En este orden de ideas, la Sala no encuentra probado el uso de la marca MATIS dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues **la mera copia de la Resolución 4244 de 1995 (28 de febrero) no permite constatar el uso efectivo del signo**.

Debe destacarse que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que "*la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro…".* En otras palabras, al titular de la marca tiene que cumplir con la carga probatoria de acreditar el uso regular y efectivo del signo cuyo registro pretende que no sea cancelado.

Por lo expuesto en el presente caso no es dable atender las súplicas de la demandante, pues no probó el uso de la marca MATIS para distinguir "*servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología"* en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

---

[5] Anexo 1

En este punto, debe recordarse que en un caso semejante en el que se analizó si debía cancelarse por no uso el registro de la marca ILOBAN, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

> *"…a juicio de la Sala, las pruebas aportadas son insuficientes, teniendo en cuenta la naturaleza del citado producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (medios de comunicación masivos a través de droguerías y farmacias). Así mismo, se destaca, de acuerdo con la interpretación prejudicial allegada a este proceso, la cual, la Sala acoge en su integridad, que además de la naturaleza del producto, la cantidad puesta en el mercado es fundamental para determinar el uso real, efectivo y público de la marca. En el caso sub examine, se observa que las pocas cantidades demostradas del aludido producto, no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca "ILOBÁN".*
>
> *Igualmente, en la relación anexa al informe del revisor fiscal, el cual se refiere al mismo producto para combatir anemias por insuficiencias de hierro y de vitaminas del complejo B, en sus modalidades de cápsulas, ampollas y jarabe, la cantidad de unidades vendidas durante los años 1999 a 2002 es muy baja a precios muy económicos, la cual no puede tomarse como prueba del uso real y efectivo de este producto, menos aún si se tiene en cuenta su naturaleza, la cual según la etiqueta o empaque es un producto de adquisición masiva, al establecer el titular de la marca "ILOBAN" su venta libre.*
>
> *Aunado a lo anterior, se tiene que la marca "ILOBÁN" se encuentra registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, según se encuentra probado en este proceso. La citada clase comprende los siguientes productos:*
>
> *"Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".*
>
> *Sobre este particular, la actora presentó pruebas para demostrar el uso de su marca "ILOBAN" sólo para uno de los productos farmacéuticos, específicamente "un producto farmacéutico con indicación farmacológica "anemias ferroprivas y en las deficiencias de vitamina del complejo B y tiene las siguientes contraindicaciones: úlcera gástrica, anastomosis gastrointestinal" y está condicionada su venta a "venta con fórmula médica" (folios 42 y 43). Por lo cual, sus argumentos no son de recibo, pues se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, es decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los mismos, sino para todos y cada uno de ellos, lo cual no fue probado por la actora, pues los demás productos que ampara el signo "ILOBÁN" comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional, ni siquiera fueron objeto de discusión en el libelo de su demanda ni en su respuesta a la solicitud de cancelación*

> *por no uso de* la marca, expuesta en el expediente administrativo núm. 92-299.551."[6]

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que la Sala se abstendrá de examinar si PHILIPPE ROGER PASQUIER obró de mala fe al solicitar la cancelación de la marca y si el signo MATIS es notorio, pues dentro del expediente tampoco obran pruebas que permitan constatar tales afirmaciones.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva 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,

FALLA:

1°. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2°. En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA

---

[6] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2010, Rad.: 11001032400020050016501, Actora: MERCK KGaA, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: 110010324000200800438 00
Actora: MARKLINE S.A.