

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS



REF: Radicación número:
11001032400020090044700
Actor: COLOMBINA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero interesado: MCNEIL PPC INC.
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL –
DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA
COMUNIDAD ANDINA – ARTICULOS 165, 166 Y 167
– CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DE LA
MARCA SPLENDID (MIXTA)

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó la sociedad **COLOMBINA S.A.**, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 28226 del 31 de agosto de 2007, 2693 del 31 de enero de 2008 y 10982 del 9 de marzo de 2009, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** canceló parcialmente el registro de la marca **SPLendid (mixta)** con certificado de registro 192208, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **COLOMBINA S.A.**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 28226 del 31 de agosto de 2007 y notificada el 28 de septiembre de 2007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92.361.490, mediante la cual se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución 2693 del 31 de enero de 2008 y notificada el 6 de febrero de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92361490, mediante la cual se confirmó la resolución impugnada 28226 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombia S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución 10982 del 9 de marzo de 2009 y notificada el 1 de abril de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92361490, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la cancelación parcial por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos rechazar la cancelación total o parcial por falta de uso de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 Internacional.

Restablecer el Derecho de Colombina S.A., en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre

su marca SPLENDID (mixta), con certificado No 192208 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular para “harinas y preparaciones, hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y azúcar”.

Se declare la conexidad competitiva de los productos amparados por las marcas SPLENDID de Colombina S.A y SPLENDIDA de McNeil PPC Inc., es decir la conexidad competitiva entre “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y el “azúcar” [...]”.

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **McNEIL PPC Inc.** presentó el 2 de octubre de 2006, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción de cancelación por no uso de la marca SPLENDID clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (certificado de registro 192208).

Manifestó que el 16 de enero de 2007, la sociedad COLOMBINA S.A. contestó la solicitud de cancelación por no uso de la marca en comento y presentó las pruebas que estimó pertinentes, además que el día 19 del mismo mes y año, radicó memorial con las facturas de venta del producto SPLENDID durante los años 2005 y 2006.

Comentó que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente por no uso de la marca SPLENDID en la Clase 30, eliminando de la cobertura de la marca a los productos “[...] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]” dejando la misma para amparar solamente “[...] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería [...]”, acto éste contra el cual las

sociedades **McNEIL-PPC, INC. y Colombina S.A.** interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, respectivamente.

Puso de presente que los recursos de reposición fueron resueltos mediante la Resolución 2693 de 31 de enero de 2008, esto es, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder los recursos de apelación.

Finalmente, señaló que a través de la Resolución 10982 de 9 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver los recursos de apelación confirmó la decisión impugnada, quedando agotada de esa forma la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos administrativos demandados desconocieron lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:

Que se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 que dispone que se debe cancelar el registro de una marca que no hubiere sido utilizada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación por no uso, y que en el caso de autos se desconoció dicho precepto en tanto del plenario se observan los documentos a través de los cuales se acredita de manera idónea dicho uso.

Que el artículo 167 *ibídem* dispone que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma, y que dentro del plenario se demostró mediante facturas comerciales, documentos contables y

certificaciones la comercialización de los productos identificados bajo el registro marcario.

Que no se tuvo en cuenta que el artículo 168 dispone el derecho de preferencia sobre el registro cancelado por no uso de marca a favor de quien obtiene resultado favorable sobre dicha solicitud (competidor directo SLENDA), a entender quien logra que sea cancelado el registro correspondiente. Dicha norma le permite al competidor la posibilidad de usar y solicitar en registro el signo que se encuentra en desuso.

Teniendo en cuenta la infraestructura productiva, capacidad instalada y el objeto social de la sociedad de la parte actora, permite concluir que existe una posibilidad real que esta pueda expandir su capacidad productiva para producir “[...] *azúcar, endulzadores de bajas calorías derivados del azúcar o sustitutos del azúcar* [...]”.

En razón de lo anterior, la cancelación parcial del registro marcario objeto de la Litis está limitando los derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de COLOMBINA S.A., teniendo en cuenta que la amplitud objeto social de COLOMBINA S.A. le permite la producción de los productos excluidos del registro marcario y que los productos sobre el cual recae la cancelación son conexos con los que permanecen amparados con el registro marcario.

Resaltó el incremento de la conexidad competitiva entre los productos de la marca objeto de cancelación y de la propiedad del tercero y que a partir de una encuesta realizada entre los consumidores se pudo concluir que las marcas SLENDID y SLENDA pueden identificar de forma simultánea y no excluyente, productos como “[...] *harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería*” y “[...] *azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar* [...]”:

Finalmente, precisó que de confirmar la cancelación parcial del registro, los consumidores no tendrían elementos suficientes para determinar el origen de los productos y distinguir los productos registrados bajo las marcas SLENDA y SPLENDID, pues la naturaleza de los ellos y el tipo de consumidor final son los mismos.

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

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, puso de presente que no hubo un desconocimiento de la normativa de la Comunidad Andina en materia de la cancelación del registro marcario, pues se verificó la existencia de los presupuestos exigidos en la norma para efectos de proceder a la aplicabilidad de la misma y cancelar parcialmente el registro de la marca **SPLENDID (mixta)**.

Por lo anterior, consideró que “[...] *no se encuentran pruebas dentro del expediente que acrediten lo contrario, el titular de la marca, sin motivo justificado, no hizo uso de ella en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la actuación de cancelación [...]*”.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD Mc NEIL – PPC, INC. El tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Afirmó que conforme a los presupuestos exigidos dentro de la normativa comunitaria, en el proceso administrativo no se probó el uso de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, precisó que no es posible deducir la existencia de una conexidad competitiva entre los productos excluidos del registro marcario y los que gozan de protección.

Dejó de presente que la cancelación parcial del registro marcario no se puede interpretar como una vulneración del derecho del libre y normal desarrollo económico de la sociedad COLOMBINA S.A, sino que responde a que la sociedad actora no probó el uso de la marca conforme a las exigencias legales de la normativa comunitaria.

Sin perjuicio de lo anterior, argumentó que el tema relacionado con la conexión competitiva no es un tema objeto de debate como sí lo es que COLOMBINA S.A. no acreditó y probó el uso efectivo de la marca en los productos excluidos del registro marcario.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 163-IP-2012 de fecha 27 de marzo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

***[...] 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: *Al tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos 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 productos 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. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca SPLENDID (mixta).*

CUARTO: *El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a 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: *La oficina nacional competente, realizará un análisis de la conexión competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos:*

1. *Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada.*

2. *Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.*

3. *Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación [...]”.*

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Mediante auto de 10 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **COLOMBINA S.A**, en contra de las Resoluciones 28226 de 31 de agosto de 2007, 2693 del 31 de enero de 2008 y 10982 del 9 de marzo de 2009, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó la cancelación total del registro de la marca **SPLENDID (mixta)** y accedió a cancelarlo parcialmente, esto es, eliminando de la cobertura de la marca a los productos “[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]*” dejando la misma para amparar

solamente “[...] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería [...]”,

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio accedió a la cancelación parcial del registro de la marca en comento desconociendo los artículos 136, 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que se limitó injustamente los derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de Colombiana S.A., si se tiene en cuenta que dicha sociedad se encuentra en capacidad de producir dichos productos y que entre los utilizados y aquellos que se pretende cancelar se presenta una situación de complementariedad.

La marca mixta registrada (certificado de registro No 192208) es la siguiente:



El signo distintivo se registró inicialmente para distinguir: “[...] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, azúcar, harinas, y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos),

especias, hielo [...]", en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

A través de la Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, confirmada por los otros actos acusados, resolvió:

"[...] ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 192208, correspondiente a la marca SPLENDID, registrada a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro No 192208 correspondiente a la marca SPLENDID, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo".

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 102208, correspondiente a la marca SPLENDID, registrada a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., distinguirá los siguientes productos: "harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería", productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza [...] (Negrillas fuera de texto).

V.2.- La normatividad andina

El apoderado de la parte actora invoca los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,, los cuales disponen 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 interpuesto con base en la marca no usada.

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

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

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

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

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

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

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

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la

regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros [...]"

*"[...] **Artículo 168.**- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa [...]"* (Negritas fuera de texto).

Es a partir de las normas antes transcritas que el demandante considera que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos acusados, no debió decretar la cancelación parcial de la marca mixta SPLENDID con número de registro 192208, al considerar que se demostró el uso de la misma durante el término a que se refiere las disposiciones comunitarias.

V.3.- El examen de cancelación

En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca y que fueron allegadas dentro del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa, siendo éste el período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma.

Al respecto, la Sala recuerda que 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 no es accidental o aislada sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo 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 acredite que desde el punto de vista del ámbito territorial, 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 corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la

solicitud de cancelación, esto es, teniendo para el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. En este sentido, se tiene que 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*. 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.

En virtud del principio recogido en el artículo 166 de la Decisión 486, los siguientes son los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca es efectiva y realmente usada en el mercado:

- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
- 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.¹.

El segundo inciso de la norma comunitaria citada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Y el inciso tercero prevé que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación total o parcial, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el

¹ *En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "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, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996)."*

cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios (art. 165 inc. 3º).

Ahora bien, de conformidad con el contenido del artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca, podrá probarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. Este listado, no obstante, es meramente enunciativo y no taxativo, por lo tanto el uso de la marca también puede ser probado mediante la aportación o práctica de otros medios de prueba, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional².

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario referirse en primer lugar a las pruebas aportadas y/o solicitadas por el titular de la marca al contestar la acción de cancelación por no uso de su marca. Según consta en los actos acusados, la sociedad COLOMBINA S.A. adjuntó en sede administrativa las siguientes pruebas³:

² Señaló el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso que el ordenamiento comunitario no establece “*el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país...*”. En nuestro país, como se sabe, rige el “principio de la libertad probatoria” expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez...”.

³ Las pruebas que se indican en los numerales I a III obran en el expediente administrativo No. 92/239185, y a ellas se remitió el apoderado de la sociedad titular de la marca al contestar la acción de cancelación por no uso de la marca SPLENDID. Las señaladas en los

(i) Declaración jurada suscrita por el Representante Legal de Colombia S.A. de fecha 16 de mayo de 2006, en la que manifiesta lo siguiente:

“[...] - La marca SPLENDID está siendo utilizada por mi representada para distinguir chupetas con o sin relleno de chicle.

- El producto se comercializa y vende en Colombia, bajo registro sanitario número RSAV16110000 expedido por el INVIMA.

- COLOMBINA S.A. también comercializa el producto en Ecuador y para ello ha obtenido registro sanitario número 00535INHQAE-0502, vigente hasta el 16 de mayo de 2012. Adicionalmente el producto se ha comercializado en países tales como Haití, Inglaterra y República Dominicana.

- El Volumen de ventas del producto distinguido bajo la marca SPLENDID durante el año 2005 y lo corrido del 2006 es el siguiente: Año 2006: \$1.193'535.594 - Año 2006: \$334'088.470 [...].”

(ii) Facturas de venta del producto SPLENDID durante los años 2003 a 2006, que para el período en estudio demuestran ventas por veintiún millones sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos (\$ 21.064.289).

(iii) Empaques y muestras físicas del producto SPLENDID consistentes en BOMBONES y GALLETAS.

(iv) Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de Colombina S.A. de fecha 3 de noviembre de 2006, en relación con los volúmenes de venta del producto SPLENDID durante los años 2005 y 2006, en los siguientes términos:

“EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE COLOMBINA S.A. NIT 890.301.884-5 certifica:

1. Que la sociedad COLOMBINA S.A. con existencia legal y domicilio principal en La Paila, Zarzal (Valle del cauca), lleva su contabilidad en

numerales IV y V fueron las pruebas allegadas al expediente administrativo No. 92/291867, en el que se profirieron los actos acusados.

debida forma conforme a las normas contables y fiscales vigentes en Colombia, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los libros de contabilidad se encuentran registrados en la Cámara de Comercio de Tulúa (Valle del Cauca), y las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y reflejan la situación financiera de la empresa.

2. Que de acuerdo con registros contables y documentos soportes, COLOMBINA S.A. vendió sus productos marca SPLENDID en Estados Unidos durante el año 2005 y los primeros meses del año 2006 (ver Anexos 1 y 2⁴) como se relaciona a continuación:

CLIENTE	2005	2006	TOTAL
COLOMBI NA CANDY CO.	US\$ 480. 862	US\$ 369. 341	US\$ 850. 203
DISTRIBUI DORA FERDOC, INC.	-	US\$ 65.5 99	65.5 99
TOTAL	US\$ 480. 862	US\$ 434. 940	US\$ 915. 802

Esta certificación se expide en La Paila, Zarzal (Valle del Cauca) a los tres días de noviembre de 2006, para información y uso de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y no debe ser usada para ningún otro propósito [...]”.

(v) Facturas de venta del producto SPLENDID durante los años 2005 y 2006, despachadas a COLOMBIAN CANDY CO (un total de 33).

Las anteriores pruebas fueron solicitadas y aportadas por COLOMBINA S.A. en el trámite administrativo dentro del término previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esto es, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud de cancelación de la marca por no uso. En

⁴ En los anexos se identifican las facturas que soportan las cifras relacionadas.

este caso, dicho término se extendió hasta el 28 de febrero de 2007, teniendo en cuenta que la notificación señalada se surtió el día 30 de noviembre de 2006.

Con posterioridad a esa fecha y con ocasión del recurso de reposición que McNEIL-PPC, INC. interpuso contra del acto acusado, el apoderado de COLOMBINA S.A. allegó un escrito de oposición a esa impugnación con el que acompañó los siguientes documentos:

(i) Declaración bajo juramento del representante legal de Colombina S.A. de fecha 5 de febrero de 2008, en la que manifiesta lo siguiente:

“[...] 2. Que por medio del presente documento procede a corregir el numeral 5 de la declaración jurada de fecha mayo 16 de 2006, el cual será del siguiente tenor literal: “Que el producto caramelo duro (tipo chupeta) marca SPLENDID se vende y comercializa en Colombia, bajo registro sanitario número RSAV16I0000, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, el cual se encuentra vigente hasta el 12 de junio de 2010. Que bajo registro sanitario número RSIADM01787 se vende y comercializa el producto galletas surtidas marca SPLENDID, registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, el cual se encuentra vigente hasta el 17 de marzo de 2009 [...]”.

(ii) Copia de las Resoluciones 2002009735 del 15 de mayo de 2002 y 2007010929 del 28 de mayo de 2007, expedidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, mediante las cuales, respectivamente, se modifican las resoluciones administrativas que concedieron los registros sanitarios RSAV16I0000 y RSIADM01787, a que se refiere la declaración antes citada.

(iii) Muestras físicas de los empaques y etiquetas del producto SPLENDID, en las cuales se observa que se trata de galletas surtidas *“[...] SPLENDID - fancy assorted cookies [...]”.*

Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala advierte que la Superintendencia y Comercio tuvo en cuenta todas las pruebas que reposan en el

proceso administrativo en el expediente No 92/361490 y aquellas aportadas por la parte actora. En otras palabras, se tuvo en cuenta las facturas⁵, registros marcarios, las envolturas⁶, las certificaciones del revisor fiscal y permisos del Invima⁷.

Asimismo, se tiene que si bien es cierto que las pruebas que reposan en el expediente demuestran de manera fehaciente del uso real y efectivo que se le ha dado a la marca SPLENDID, esto es, para la identificación galletas, de acuerdo con el cumplimiento del artículo 166 de la Decisión 486, esto es, exportación dentro los países de la comunidad, en la cantidad y modo señalados en la normativa y conforme a la naturaleza del producto, también lo es que las mismas no son demostrativas del uso para los productos excluidos del registro marcario, esto es, *“[...] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo [...]”*.

La Sala considera que no es posible afirmar que la cancelación parcial del registro marcario le impida a la empresa de la parte actora en un momento dado continuar con la diversificación de sus productos, en particular los relacionados con *“[...] azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar [...]”*.

En efecto, la cancelación parcial de un registro marcario no puede entenderse como una prohibición para el desarrollo de la iniciativa privada o del desarrollo del comercio mismo, dado que la misma se refiere a la potestad que tiene la administración de restringir el uso de una marca sobre unos determinados productos o servicios, evitando el monopolio exclusivo sobre una expresión que no es utilizada por su titular.

⁵ Folios 104-170 del cuaderno principal.

⁶ Folios 497 -500 del cuaderno de anexos

⁷ Folios 312-320 del cuaderno principal.

Esta Sala comparte lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que los productos excluidos del registro marcario de ninguna manera son intercambiables o sustituibles por los productos que fueron probados de su uso; dichos productos no satisfacen las mismas necesidades, por lo que el público consumidor no los confundiría en el caso de encontrarlos disponibles en el mercado.

En consecuencia, no es posible predicar la conexidad entre los productos que distingue la marca SPLENDID es decir, entre “[...] *harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería*” y el “*azúcar [...]*” y aquellos que fueron excluidos del registro marcarios.

Finalmente, no puede desconocerse que el registro de la marca para productos de pastelería resulta genérico, y el mismo no se clasifica según su sabor (dulce, salado, etc.), razón por la cual la sociedad COLOMBINA S.A. le está permitido utilizar el azúcar como ingredientes de sus galletas sin que esto signifique que la marca SPLENDID identifique también productos con el “*azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar*”.

Así las cosas, la Sala concluye que los medios de prueba no son demostrativos del uso de la marca mixta SPLENDID por parte de la sociedad COLOMBINA S.A respecto de los productos que fueron excluidos del registro marcario, para el período señalado en las disposiciones comunitarias.

En este contexto y siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política en cuanto a la protección de los derechos de propiedad industrial, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio acertadamente canceló parcialmente el registro de la marca (mixta) SPLENDID certificado de registro de nomenclatura número 192208, razón por la cual se

denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

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

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

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

