

MARCA COLOMBINA - Notoriedad / MARCA NOTORIA - Protección especial / MARCA COLOMBINA IMPERIAL - El vocablo colombina le da aptitud distintiva y diferenciadora por su grado de notoriedad / TERMINO IMPERIAL - es adicional a la marca notoria Colombina / MARCA COLOMBINA IMPERIAL - Imprudencia de su cancelación por no uso / CANCELACION DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / MARCAS NOTORIAS EN COLOMBIA - Protección / CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Es necesario indicar que la marca "COLOMBINA IMPERIAL" de la actora, contiene la expresión "COLOMBINA", también de su titularidad, registrada como marca para distinguir todos los productos de la clase 30 Internacional y reconocida como marca notoriamente conocida, de acuerdo con las pruebas aportadas a este proceso. En este orden de ideas, el vocablo "COLOMBINA", es el que le da la aptitud distintiva y diferenciadora a la marca "COLOMBINA IMPERIAL", precisamente por su grado de notoriedad frente al público consumidor, convirtiéndose el término "IMPERIAL" en algo adicional a dicha marca notoria. Aunado a lo anterior se tiene que el consumidor medio de los productos de la clase 30 Internacional, inmediatamente va a relacionar el signo "COLOMBINA IMPERIAL" con la marca notoria "COLOMBINA", y a su vez va a pensar, que su titular COLOMBINA S.A., sacó una nueva marca al mercado de alimentos derivada de la notoriamente conocida, para distinguir los mismos productos. Además, se precisa que la marca notoriamente conocida se encuentra revestida de una protección especial, respecto a las marcas comunes, tanto es así que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literales d) y e), salvaguarda su prestigio, contra la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, o similitud de la misma, sin importar la clase de producto o servicio de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado. Igualmente, se recuerda que se debe tener en cuenta en el análisis respectivo, tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas, cuestión que no hizo la Administración, al omitir valorar las pruebas aportadas por la sociedad actora sobre la notoriedad de la marca "COLOMBINA". De acuerdo con los presupuestos jurídicos antes referidos, Los cuales a juicio de la Sala son lo suficientemente claros e instructivos, deberá modificarse el criterio adoptado en la sentencia de 12 de marzo de 2009, en pro de defender el status de las marcas notorias en Colombia. Y así se considere que tal marca no haya sido usada para el café o sus derivados, como lo anota el Tribunal de Justicia Andino, es necesario proteger a este tipo de marcas, ya que no sólo es deber resguardar el esfuerzo de su titular, sino salvaguardar al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante. Además, proceder a su cancelación por no uso, generaría admitir el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por parte de un tercero, para promocionar sus productos. En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajustan a la legalidad requerida en la normativa Andina, respecto a la cual se reitera, debe analizarse teniendo en cuenta coetáneamente las disposiciones que regulan la cancelación por no uso y las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

NOTA DE RELATORIA: Se modifica el criterio adoptado en la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 12 de marzo de 2009, Radicado 2003-00325, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERAL D - DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil doce (2012).

Radicación número. 11001-03-24-000-2003-00322-01

Actor: COLOMBINA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad **COLOMBINA S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1198 de 28 de enero de 2000, 10096 de 15 de mayo de 2000 y 5022 de 26 de febrero de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa "**COLOMBINA IMPERIAL**" para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se inscriba nuevamente el registro de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", a favor de la sociedad **COLOMBINA S.A.**

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1.1. Que el 13 de junio de 1997, la sociedad **FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A.**, solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación parcial por no uso de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", para amparar productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

I.1.2. Mediante Resolución núm. 1198 de 28 de enero de 2000, la Administración canceló parcialmente por no uso la marca **COLOMBINA IMPERIAL S.A.**, clase 30 Internacional.

I.1.3. Contra esta decisión **COLOMBINA S.A.** presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.4. Por Resolución núm. 10096 de 15 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos confirmó la cancelación por no uso de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**".

I.1.5. Mediante Resolución núm. 5022 de 26 de febrero de 2003, se confirmó tal decisión.

I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente:

Manifiesta que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que aún cuando dicha Decisión consagra la figura de la cancelación parcial de una marca, en el párrafo del artículo 165, es decir, respecto de algunos productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, puesto que esta goza de una protección amplia y especial aún frente a marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a clases diferentes, por lo que se rompe el principio o regla de la especialidad, pues la protección legal se extiende a otros productos o servicios aún no relacionados.

Afirma que se trata de una especie de premio o reconocimiento especial que la Ley otorga al titular de la marca que ha invertido tiempo, dinero y estrategias de mercadeo encaminadas a valorar una marca al punto de convertirla en notoria y famosa, es decir, ampliamente reconocida por parte del público consumidor.

Sostiene que ha sido posición reiterada de la doctrina y la jurisprudencia la imposibilidad de que dos marcas similares o idénticas coexistan para distinguir productos iguales o relacionados, puesto que esto resultaría en un grave deterioro de la protección al consumidor y al empresario, así como en un grave deterioro del

registro marcario, permitiendo su dilución, derechos que se pretenden tutelar bajo el derecho marcario.

Expresa que de cancelarse parcialmente por no uso el registro de la marca **“COLOMBINA IMPERIAL”**, en la clase 30 Internacional, no resultaría más que un desconocimiento de los derechos de Colombina S.A., quien ha utilizado legítimamente su marca, y se crearía un espacio de confusión para el público consumidor, quien en el evento en que la sociedad Fábrica de Café La Bastilla S.A., registrara la marca en su favor, se enfrentaría a la existencia de un registro para la marca **“COLOMBINA IMPERIAL”**, para distinguir café y sus derivados a nombre de dicha sociedad y la misma marca a nombre de Colombina S.A., en igual clase para distinguir “confitería en general”, incluyendo caramelos con sabor a “café”.

Destaca que el argumento de notoriedad se fortalece si se tiene en cuenta que **“COLOMBINA”** es la razón social de COLOMBINA S.A., una de las empresas líderes en productos y comercialización de confitería, galletería, pastelería y chocolatería, quien se vería imposibilitada para usar café o sus derivados como ingredientes de sus productos.

Considera que el hecho de entregarle arbitrariamente a un tercero el privilegio parcial de exclusividad sobre la marca notoria **“COLOMBINA”**, la que es utilizada indistintamente para toda la gama de productos alimenticios de la empresa, equivale a negarle a COLOMBINA S.A. su derecho adquirido desde 1923, así como a sumergir al público consumidor en la confusión total, lo que resultaría contrario a la normativa marcaria, dado que uno de sus objetivos primordiales es la protección del consumidor evitando la confusión o el riesgo de asociación.

Resalta que dicha sociedad se ha caracterizado por ser una empresa seria y respetable dentro del gremio industrial y comercial tanto a nivel nacional como internacional, por el desarrollo de prácticas comerciales ajustadas a los presupuestos legales vigentes; y que al hacer valer sus derechos como titular de la marca **“COLOMBINA IMPERIAL”**, no está haciendo más que valerse de los mecanismos e instrumentos que la misma Ley le ha reconocido.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

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

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Señala que la notoriedad de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**" no fue probada por la parte demandante y aunque así lo hubiera sido, no se afectaría la cancelación parcial por no uso del registro de la citada marca clase 30, por cuanto lo que es pertinente probar es si dicha marca ha sido o no utilizada en lo que se refiere a café y derivados del café, productos respecto a los cuales se ordenó la cancelación, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación.

Que aún partiendo del supuesto de la existencia de una marca notoria, tenemos que este hecho no puede constituir fundamento válido a efectos de defender una marca que es objeto de una acción de cancelación por no uso, lo cual no va en contra de la naturaleza de la notoriedad de la marca, sino que el no cumplir con la obligación de usar la marca registrada conlleva la consecuencia lógica de su cancelación, así sea parcial.

Sostiene que el hecho de decretar la cancelación de una marca por solicitud de un tercero, no implica obligación para esta Entidad, de conceder el registro de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", en el momento en que ese tercero, en este caso la sociedad Fábrica de Café La Bastilla S.A., lo solicite, puesto que el procedimiento de registro y el de cancelación son completamente diferentes e independientes.

Resalta que la Superintendencia tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de todas las solicitudes marcarias que ante ella se presentan, así existan o no observaciones.

Además no se probó que el café o sus derivados hicieran parte de la composición de los productos para los que se está utilizando la marca. Sólo se demostró el uso de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**" para distinguir el uso para productos de galletería.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público guardo silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” fue realizada el 13 de junio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

2. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, sin embargo, esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

3. El signo solicitado como marca por parte de quien obtuvo a su favor la cancelación de un registro marcario, si bien goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

4. *La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación.*

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.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344" (folios 215 a 217).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 95-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación parcial por no uso de la marca **"COLOMBINA IMPERIAL"** en la clase 30 de la Clasificación Internacional, certificado No. 133.713, respecto de "café y sus derivados", fue presentada el 13 de junio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 mencionada, e interpretar, de oficio los artículos 108, 109, 110 y 111 de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344

"Artículo 108.- *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, 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 infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1.- *Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.*

2.- *Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la*

producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3.- *Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.*

La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 109.- *Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.*

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 110.- *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 productos destinados exclusivamente a la exportación 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 111.- *La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”.*

DECISIÓN 486

“PRIMERA: *Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la marca “**COLOMBINA IMPERIAL**” o la marca “**COLOMBINA**” son notorias como afirma su titular, para efectos de establecer si los actos administrativos se ajustan a la legalidad requerida en las normas comunitarias establecidas y, en particular, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación.

La actora presenta las siguientes pruebas (folios 1 a 107 del Anexo núm.1):

-Informe sobre registro de marcas “**COLOMBINA**” en Colombia, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwan, Venezuela, C.E.E, Canadá, Croacia, Dinamarca, E.U.A., Hungría, Indonesia, Israel, Malasia, Singapur, Uruguay (relacionadas por el Gerente General de Colombina S.A.). (folios 57 a 63 del Anexo núm. 1).

-Informe de ventas de productos con la marca “**COLOMBINA**” en la declaración juramentada presentada por el Gerente General de COLOMBINA S.A. durante los años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, por un valor total en miles de pesos de \$294.696.454, en Colombia. Informe de ventas de productos en el exterior, durante los años 1992 a 1997, por un valor total de ingresos en miles de dólares de U\$ 128.542 (folio 56 del Anexo núm. 1).

-Fotocopias de facturas de ventas en diferentes ciudades de Colombia libradas en los años 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 correspondientes al muestreo de productos COFFE DELIGHT COLOMBINA, COLOMBINA, MENTA HELADA COLOMBINA, **COLOMBINA IMPERIAL**, SOUR BALL COLOMBINA, PUM COLOMBINA (folios 1 a 29 del Anexo núm. 1).

-Copia autenticada de los registros sanitarios vigentes números RSI1AV11M07297, RSI1AV11M04395, RSI1AV11M04695, RSI1AV11M04595, RSI1AV11M08997,

RSIAV11M008897, y sus certificados de análisis, para fabricar y vender la galleta wafer marca "IMPERIAL COLOMBINA" (folios 30 a 54 del Anexo núm. 1).

-

-Certificado del revisor fiscal de la sociedad **COLOMBINA S.A.**, en el cual consta que la citada sociedad fue constituida el 21 de enero de 1932 y que la expresión "**COLOMBINA IMPERIAL**", ha sido utilizada por lo menos desde 1991, con un volumen de ventas entre 1992 y 1997 que suman \$2.055.164 (en miles de pesos). (folio 64 del Anexo núm. 1)).

-Informe sobre la inversión publicitaria de la marca "**COLOMBINA**", desde 1992 hasta 1997, presentada en la declaración juramentada rendida por el Gerente General de COLOMBINA S.A., que obra a folio 57 del Anexo núm. 1.

-Material publicitario compuesto por etiquetas, bolsas, catálogos de publicidad y fotografías de muestreo de los productos con marca "**COLOMBINA**", en el que consta el distinguido con la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**" (folios 65 a 69 del Anexo núm. 1)

.

-Informe de SANCHO PUBLICIDAD, donde consta la inversión de COLOMBINA S.A., durante el año de 1994 en la promoción de su marca WAFER IMPERIAL por la suma de \$57.501.162, y para 1996 de \$46.600.519.

-Fotocopia del resumen de actividades en Televisión en el que consta la inversión en publicidad de COLOMBINA S.A., para el año 1995 (folio 70 del Anexo núm. 1)

--Fotocopia del resumen de inversión por producto de COLOMBINA S.A., para el año 1994, expedido por Propaganda Sancho S.A. (folio 71 del Anexo núm. 1).

-Certificación expedida en septiembre de 1997, por la firma publicitaria Centrum, Ogilvy & Mater Publicidad, en la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. es su cliente desde 1991, y que maneja su publicidad de sus marca, una de las cuales es "**COLOMBINA IMPERIAL**" (folio 72 del Anexo núm. 1).

-Certificación expedida en septiembre de 1997, por la firma publicitaria Ponce de León Worldwide Partners S.A., en la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. es su cliente desde 1970, y que maneja su publicidad para varios de sus productos, entre ellos "Bon Bon Bum, Coffe Delight, Chokolatinas Mun, Choco Break, Pirulito".

No menciona concretamente la marca “**COLOMBINA IMPERIAL**” (folio 73 del Anexo núm. 1).

-Informe de competencia de productos COLOMBINA, expedidos por las firmas CENTRUM, OGILVY & MATER PUBLICIDAD, PONCE DE LEON WORLDWIDE PARTNERS y SERVICIOS TÉCNICOS DE MERCADEO, para los períodos de 1990 a diciembre de 1997, en el que no se mencionan los productos de la marca “**COLOMBINA IMPERIAL**” (folios 74 A 89).

De los documentos relacionados, se prueba que la marca “**COLOMBINA**” tiene el status de notoriamente conocida, no así la marca “**COLOMBINA IMPERIAL**”, sin embargo, el prestigio logrado por la primera de las mencionadas, da lugar al análisis de la incidencia o repercusión que pueda tener en la segunda de las citadas marcas.

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:

“El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

(...) Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 108 de la Decisión 344. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca.

(...)En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

(...)

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque (...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas”. (Proceso N° 23-IP-96. Interpretación Prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 354 de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

(...)

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

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 notoriedad¹." (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 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

¹ ZUCCHERINO Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.

fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

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

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

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

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.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344". Las subrayas son ajenas al texto. (folios 207 a 214).

En semejantes términos, se indica en el Salvamento de Voto a la decisión adoptada por esta Sección en la sentencia de 12 de marzo de dos mil nueve 2009, del cual se transcriben algunos apartes.

“La decisión adoptada denegó las pretensiones de la demanda presentada por la actora contra los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que canceló parcialmente el registro de la marca “PUM COLOMBINA”, producto comprendido dentro de la Clase 30 Internacional.

No comparto el sentido de la decisión adoptada, pues la misma, no obstante que analizó lo relativo a la marca notoria, como lo es COLOMBINA, no precisó el alcance de dicha figura y su incidencia en aquélla.

(...).

Los principios de territorialidad y especialidad tratándose de marcas notorias ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Andino de Justicia. “El citado Tribunal, hoy día va más allá respecto a estos principios, conforme lo expresa en el Proceso 02-IP-2007.Sentencia de marzo 7 de 2007: **“La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyen su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.**

Entonces, recapitulando. Si lo anterior, es decir que la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada, para productos que no son idénticos y similares (ruptura abrupta del principio de especialidad), con mayor razón, resulta inaudito, que se proceda a cancelar parcialmente por no uso, como sucede en el presente caso, el registro PUM COLOMBINA efectuado por una empresa, que después de varias décadas ha **invertido en la misma clase 30 internacional dedicada a los productos alimenticios**. Dicha cancelación por no uso, se da solo porque al hacer abstracción de que en la misma clase existe un registro que ha alcanzado la connotación de marca notoria, se procede con una teoría posible a la luz de una lectura inadecuada y estrictamente normativa; y además a partir de una simplificación simplemente pasmosa, con el argumento de que como existe un registro de la marca PUM COLOMBINA, por esa razón puede ser cancelado por no uso.

A mi juicio, se ha cancelado por no uso lo que no se podía cancelar, una marca derivada de la marca notoria COLOMBINA dentro de la misma clase, y cuyo uso está comprobado en forma suficiente en el mercado pertinente de la clase 30. Esta cancelación por no uso, rompe el equilibrio que se debe buscar a partir del análisis económico entre derecho de la competencia y propiedad industrial, haciendo más imprevisible para el titular de una marca notoria sus derechos, así esta se encuentre registrada y utilizada en varios países andinos para la misma clase de productos; y muestra la dificultad para colocar en marcha en el plano interno por parte de las autoridades y tribunales nacionales, decisiones que tienen trascendencia comunitaria.

¿Cuál es entonces el alcance que tiene en este caso la cancelación por no uso de la marca PUM COLOMBINA para CAFÉ LA BASTILLA, si esta última compañía no podría registrarla en los productos de la clase 30 de conformidad con la normativa comunitaria, ni dentro de los tres meses siguientes, ni nunca ?. Todo lo anterior,

cuando lo que es más grave aún, y es que a no dudarlo se le puede estar causando un daño a COLOMBINA S.A. al lograr debilitarse la fuerza de su marca notoria, en buena lid obtenida.

En consecuencia, habida cuenta de las importantes implicaciones que acabamos de mencionar, y de la injerencia actual del derecho marcario en el derecho de la competencia, creo razonable y conveniente hacer un llamado a que las decisiones judiciales no se circunscriban a un estudio exegético de una norma dejando de lado la incidencia de tal decisión, en determinados casos particulares, como acontece en el sub lite.

*En efecto, **COLOMBINA**, como ya se dijo, es una marca notoriamente conocida, y así se reconoce en la sentencia de la cual me aparto; empero en la decisión de avalar la cancelación de la expresión "**PUM COLOMBINA**" debió prevalecer la notoriedad, ya que dicha expresión contiene la palabra **COLOMBINA**, de tal manera que el hecho de la cancelación no autoriza per se a quien la solicitó o a cualquier persona, a obtener a su favor el registro de dicha marca"².*

En el caso sub examine, es necesario indicar que la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**" de la actora, contiene la expresión "**COLOMBINA**", también de su titularidad, registrada como marca para distinguir todos los productos de la clase 30 Internacional y reconocida como marca notoriamente conocida, de acuerdo con las pruebas aportadas a este proceso.

En este orden de ideas, el vocablo "**COLOMBINA**", es el que le da la aptitud distintiva y diferenciadora a la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", precisamente por su grado de notoriedad frente al público consumidor, convirtiéndose el término "**IMPERIAL**" en algo adicional a dicha marca notoria.

Aunado a lo anterior se tiene que el consumidor medio de los productos de la clase 30 Internacional, inmediatamente va a relacionar el signo "**COLOMBINA IMPERIAL**" con la marca notoria "**COLOMBINA**", y a su vez va a pensar, que su titular COLOMBINA S.A., sacó una nueva marca al mercado de alimentos derivada de la notoriamente conocida, para distinguir los mismos productos.

Además, se precisa que la marca notoriamente conocida se encuentra revestida de una protección especial, respecto a las marcas comunes, tanto es así que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literales d) y e), salvaguarda su prestigio, contra la reproducción, imitación, traducción o

² Sentencia de 12 de marzo de 2009. Exp. núm. 2003-00325. Actora: COLOMBINA S.A. Marca "**PUM COLOMBINA**". Salvamento de voto: Consejero: doctor **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**.

transcripción, total o parcial, o similitud de la misma, sin importar la clase de producto o servicio de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado³.

Igualmente, se recuerda que se debe tener en cuenta en el análisis respectivo, tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas, cuestión que no hizo la Administración, al omitir valorar las pruebas aportadas por la sociedad actora sobre la notoriedad de la marca **“COLOMBINA”**.

De acuerdo con los presupuestos jurídicos antes referidos, Los cuales a juicio de la Sala son lo suficientemente claros e instructivos, deberá modificarse el criterio adoptado en la sentencia de 12 de marzo de 2009, en pro de defender el status de las marcas notorias en Colombia. Y así se considere que tal marca no haya sido usada para el café o sus derivados, como lo anota el Tribunal de Justicia Andino, es necesario proteger a este tipo de marcas, ya que no sólo es deber resguardar el esfuerzo de su titular, sino salvaguardar al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante. Además, proceder a su cancelación por no uso, generaría admitir el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por parte de un tercero, para promocionar sus productos.

En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajustan a la legalidad requerida en la normativa Andina, respecto a la cual se reitera, debe analizarse teniendo en cuenta coetáneamente las

³ “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)”.

disposiciones que regulan la cancelación por no uso y las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

En consecuencia, la Sala decretará la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que cancelaron el registro de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", 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,

F A L L A:

PRIMERO.- DECRETÁSE la nulidad de la Resoluciones números 1198 de 28 de enero de 2000, 10096 de 15 de mayo de 2000 y 5022 de 26 de febrero de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa "**COLOMBINA IMPERIAL**" para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir nuevamente el registro de la marca "**COLOMBINA IMPERIAL**", clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **COLOMBINA S.A.**

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de abril de 2012.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO