

CANCELACION PARCIAL POR FALTA DE USO DE REGISTRO DE MARCA – Normas comunitarias – Normatividad aplicable

Los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son: a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; y, b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. DECISIÓN 486 “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 licenciatarario 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.

SOLICITUD DE CANCELACION POR NO USO DE MARCA / MARCA S.T. DUPONT – Carga de la prueba

Del aparte transcrito se deduce claramente, que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados. En el caso sub examine, se observa que los estuches para cigarrillos, estuches para puros, tubos para puros, cortapuros, ceniceros, encendedores, bricket, tienen la misma finalidad que el “tabaco y sus derivados”, esto es, el de poder satisfacer la necesidades del fumador, pues tales productos son relacionados y complementarios del “tabaco y sus derivados”. Razones por las cuales, la Administración se equivocó al haber cancelado parcialmente la marca “S.T DUPONT” en la Resolución que resolvió el recurso de apelación, cuando debió haber mantenido la decisión adoptada en los actos administrativos anteriores, pues el titular de dicha marca probó, además del uso de tales artículos para fumadores, que eran similares y conexos a los productos no usados. En este orden de ideas, el acto acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajusta a la legalidad requerida en la normativa Andina, respecto a la cual, como bien lo anota el Tribunal, debe tenerse en cuenta, en el sub lite, para

la cancelación por no uso, los criterios emanados del inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486, transcritos anteriormente

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 167 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 168

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 012928 DE 2003 (16 de mayo) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil doce (2012)

Radicación numero: 11001-03-24-000-2003-00442-01

Actor: S. T. DUPONT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad **S. T. DUPONT**, 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 la Resolución núm. 012928 de 16 de mayo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. 35128 de 30 de octubre de 2002, por la cual revoca la decisión y cancela parcialmente por falta de uso el registro de la marca mixta “**S.T. DUPONT**”, certificado 129377, a nombre de la sociedad actora, en el sentido de limitar la cobertura de la marca para distinguir exclusivamente “*elementos para fumador, encendedores y fósforos*” productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar la cancelación parcial del registro de la marca mixta “**S. T. DUPONT**”, con el fin de que distinga la totalidad de los productos originalmente

amparados, o sea, se incluyan “cigarrillos, tabacos y productos de tabaco” en el certificado núm. 129377.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Que el 8 de marzo de 2002, la sociedad **PRONALCI LIMITADA**, solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca mixta “**S. T. DUPONT**”, y obtener el registro de la marca mixta “**DU MONT**”, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 Internacional.

I.1.2. Mediante Resolución núm. 35128 de 30 de octubre de 2002, la Administración negó la cancelación por no uso de la marca “**S. T. DUPONT**”, clase 34 Internacional.

I.1.3. Contra esta decisión **PRONALCI LTDA.**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.4. Por Resolución núm. 5170 de 26 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos confirmó la decisión de denegar la cancelación por no uso de la citada marca.

I.1.5. Mediante Resolución núm. 012928 de 16 de mayo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución núm. 35138 de 30 de octubre de 2002, y concediendo la cancelación parcial por no uso de la marca mixta “**S. T. DUPONT**”, limitando la cobertura de la misma, para distinguir exclusivamente artículos para

fumadores, tales como estuches, encendedores, tubos para puros, ceniceros y brickets, excluyendo de dicha protección los cigarrillos, tabaco y sus derivados.

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

Manifiesta que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, toda vez que la Administración interpretó de manera equivocada el tercer párrafo de dicha disposición, al no observar la similitud o identidad de los productos a cancelar con los productos que ampara el registro, dado que los artículos no tienen razón de ser si no existen los cigarrillos y viceversa, pues requieren de un uso complementario o conjunto para cumplir su función.

Destaca que no hay duda que los productos cancelados “cigarrillos, tabaco y productos de tabaco” guardan una estrecha similitud con los “elementos para fumador, encendedores y fósforos” generando una confusión indirecta entre los productos, pues fácilmente pueden llegar a pensar que una misma empresa las produce y no dos empresas independientes.

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.

En cuanto a las pruebas obrantes dentro de las actuaciones administrativas, indica que *"...en relación con las facturas de compraventa expedidas por las Sociedades LAS FRAGANCIAS de Ecuador de los años 2001 y 2002 e importaciones HEIKAT D.J C.A de Venezuela, correspondiente al año 2001, que estas demuestran la venta de productos denominados S.T DUPONT, entre los años 2000 y 2001, y representan un volumen significativo de ventas (Ecuador en el 2001 \$2.442.199.50, con un costo por unidad elevado y Venezuela \$609.541.88). Lo cual complementado con la prueba adicional aportada sobre publicidad constituyen pruebas conducentes y pertinentes que permiten establecer la efectiva y continua comercialización de esta marca en el mercado de productos de la clase 34, como son encendedores, briquet, estuches de cigarrillos, estuches de puros, cortapuros, encendedores de mesa, corto puro plata, piedras dupont gris"* (folio 271).

Señala que si bien es cierto, y como está demostrado en el expediente, el titular de la marca logró probar el uso de la misma para distinguir única y exclusivamente artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets, no probó su uso para tabaco y sus derivados, comprendidos en la Clase 34, debiendo, en consecuencia, ordenar la cancelación parcial de registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público guardó 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. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella en el mercado. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al 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.

2. Los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son: a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; y, b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen

productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe una diferencia sustancial entre “artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets” y “tabaco y sus derivados”; o si, de lo contrario tienen la misma naturaleza y finalidad (“para fumar), siendo productos conexos y relacionados, supuesto en el cual no cabría la cancelación parcial.

*3. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional. Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria. Si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. En tal sentido, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, como sucede en el presente caso con la marca “**S.T. DUPONT**” (mixta) objeto de la cancelación.*

4. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa y estará sujeto al examen de registrabilidad respectivo” (folios 322 a 324).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 024-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente interpretar el artículo 165 de la Decisión 486; y, de oficio, los artículos 166, 167 y 168 de la citada Decisión.

DECISIÓN 486

“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 licenciario 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”.*

La Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la marca **“S.T DUPONT”** no fue usada, para efectos de establecer si el acto administrativo se ajusta a la legalidad requerida en las normas comunitarias establecidas y, en particular, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación.

De las pruebas allegadas al proceso (folios 1 a 69 del Anexo núm.1), se destacan las siguientes:

-Copias de facturas de venta de la sociedad S.T. DUPONT, en las que consta las ventas de los siguientes productos, nombre de los importadores, número y costo de artículos:

X-TEN BRIN/ENCENDEDOR, BRICKET/ENCENDEDOR, ESTUCHES DE CIGARRILLOS, CAJA DE PUROS, TUBOS DE PUROS, CORTAPUROS, DEPÓSITOS PARA ENCENDEDORES DE GAS, CON LA MARCA DUPONT

NÚM. Y FACTURA	FECHA	IMPORTADORES	NÚM. ARTÍCULOS Y COSTOS EN EUROS A DICHA ÉPOCA
10105957 RI 2001	11-09-	IMPORTADORA REVUE, LIMA, PERÚ	8 a 686,55
120907 RI	26-03-2001	PERFUMERÍA COSMET, SANTA CRUZ BOLIVIA	10 a 2.333.57
10104994 RI	20-8-2001	PERFUMERÍA COSMET, SANTA CRUZ BOLIVIA	14 a 1.679.29
10106341 RI 2001	17-09-	IMPORTACIONES HEIKAT DJ C.A., CARACAS	47 a 4.149.22
10109138 RI 2001	12-11-	IMPORTACIONES HEIKAT DJ C.A. CARACAS	70 a 9.454.85
TOTAL			149 a 18.303.48 euros, equivalencia aproximada en pesos \$51.755.020

-Adicionalmente la actora presenta como prueba documentos de publicidad de estuches, encendedores, brickets, estuches de puros (folios 56 a 65 del Anexo núm. 1).

En lo atinente a estas pruebas, la Entidad demandada argumentó que “...en relación con las facturas de compraventa expedidas por las Sociedades LAS

FRAGANCIAS de Ecuador de los años 2001 y 2002 e importaciones HEIKAT D.J C.A de Venezuela, correspondiente al año 2001, que estas demuestran la venta de productos denominados S.T DUPONT, entre los años 2000 y 2001, y representan un volumen significativo de ventas (Ecuador en el 2001 \$2.442.199.50, con un costo por unidad elevado y Venezuela \$609.541.88). Lo cual complementado con la prueba adicional aportada sobre publicidad constituyen pruebas conducentes y pertinentes que permiten establecer la efectiva y continua comercialización de esta marca en el mercado de productos de la clase 34, como son encendedores, briquet, estuches de cigarrillos, estuches de puros, cortapuros, encendedores de mesa, corto puro plata, piedras dupont gris” La subraya es ajena al texto (folio 271).

En efecto, tal como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio, las pruebas son plenas sobre el uso de la marca en productos para fumadores, que como es de conocimiento son artículos propios de un mercado no masivo donde los consumidores son especializados.

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda argumenta que, si bien es cierto, el titular de la marca logró probar el uso de la marca cuestionada para distinguir “*única y exclusivamente artículos para fumadores...*”, no demostró su uso para “*tabaco y sus derivados*”, comprendidos en la Clase 34, debiendo, en consecuencia, según la Entidad demandada, ordenar la cancelación parcial de registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

Al respecto, la Interpretación Prejudicial en análisis, indica lo siguiente:

“El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

*En el **Proceso 180-IP-2006**, marca: “BROCHA MONA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de mayo de 2007, este Tribunal señaló que dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o*

servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.

(...).

Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar si existe una diferencia sustancial entre “artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets” y “tabaco y sus derivados”; o si, de lo contrario tienen la misma naturaleza y finalidad (“para fumar), siendo productos conexos y relacionados, supuesto en el cual no cabría la cancelación parcial” (folios 318 a 319).

Del aparte transcrito se deduce claramente, que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados.

En el caso sub examine, se observa que los estuches para cigarrillos, estuches para puros, tubos para puros, cortapuros, ceniceros, encendedores, bricket, tienen la misma finalidad que el “*tabaco y sus derivados*”, esto es, el de poder satisfacer las necesidades del fumador, pues tales productos son relacionados y complementarios del “*tabaco y sus derivados*”. Razones por las cuales, la Administración se equivocó al haber cancelado parcialmente la marca “**S.T DUPONT**” en la Resolución que resolvió el recurso de apelación, cuando debió haber mantenido la decisión adoptada en los actos administrativos anteriores, pues el titular de dicha marca probó, además del uso de tales artículos para fumadores, que eran similares y conexos a los productos no usados.

En este orden de ideas, el acto acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajusta a la legalidad requerida en la normativa Andina, respecto a la cual, como bien lo anota el Tribunal, debe tenerse en cuenta, en el sub lite, para la cancelación por no uso, los criterios emanados del inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486, transcritos anteriormente¹.

En consecuencia, esta Sala decretará la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

¹ “c) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
d) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.
Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados” (las subrayas son ajenas al texto).

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:

PRIMERO.- DECRETÁSE la nulidad del acto administrativo demandado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca mixta “**S.T. DUPONT**”, certificado 129377, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir nuevamente el registro de la marca mixta “**S.T. DUPONT**”, clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **S. T. DUPONT**.

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.

CÓPIESE, 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 7 de junio de 2012.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO