

CANCELACION TOTAL POR NO USO DE MARCA - Consideraciones generales

Señala el Tribunal, sobre el primer aspecto, que conforme al artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo, significando con ello que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal ha precisado que: “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”, e igualmente que: “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal – «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”. En relación con el segundo de los temas señalados, anota el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que la normativa comunitaria contempla que cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma. En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina las razones que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que 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, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. 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.

CANCELACION DE MARCA / MARCA USADA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA - No se puede cancelar por falta de uso. Clases de elementos de la marca

A este respecto se observa que los distintos documentos y certificaciones allegadas al trámite administrativo y a esta instancia judicial, son demostrativos del uso efectivo y real de la marca KDK, en relación con productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (ventiladores eléctricos,

abanicos eléctricos, purificadores de aire), y dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. En dichas pruebas, no aparece expresamente que la misma se haya usado como marca mixta, esto es, acompañada de una gráfica, sino como marca nominativa. Ahora bien, así se hubiese acreditado que ésta se ha usado en el mercado de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina acompañada de unas figuras geométricas como las antes observadas, ello no supone en todo caso, en ningún modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo ni suficiente ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca KDK. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 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. Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Andino, una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y por lo tanto son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En las marcas nominativas el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; en tanto que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de ésta, pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 154 / 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

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

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

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00160-00

Actor: BASSIM NOUREDDINE YAZDEH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia la demanda formulada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, por el señor **BASSIM NOUREDDINE YAZDEH** contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la cancelación total por no uso de la marca KDK, registrada a nombre de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

El demandante, mediante apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18031 de 27 de julio de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 76280 A, correspondiente a la marca KDK (nominativa), en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33985 de 19 de diciembre de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición presentado contra la anterior resolución, en el sentido de confirmarla.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 00015 de 10 de enero de 2006, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado contra la Resolución núm. 18031 de 2005, confirmándola.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa KDK, en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

6. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. El 26 de noviembre de 2001, el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH presentó solicitud ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la cancelación de la marca KDK (nominativa) registrada a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no había usado la misma en la forma y respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada.

2. Mediante la Resolución núm. 18031 de 27 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa), acto contra el cual el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, a través de la Resolución núm. 33985 de 19 de diciembre de 2005, que confirmó el acto impugnado.

4. Por su parte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 00015 de 10 de enero de 2006, resolvió el recurso de apelación, para confirmar también la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consideración a que la marca KDK no se usó en la forma como la misma se encuentra registrada, pues, en efecto, el uso no se probó como ésta se registró, es decir, en su forma nominativa, sino en forma mixta.

Precisó, además, que el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a la fecha en la cual se presentó la solicitud de cancelación por no uso, tampoco se produjo respecto de los productos para los cuales se encontraba registrada.

Anotó que para la fecha de presentación de la demanda de cancelación por no uso, el certificado de registro núm. 76280 correspondía a la clase 9ª de la clasificación internacional de marcas, pero que, posteriormente, en forma arbitraria, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos, procedió a dividir el registro de la marca nominativa KDK, en cabeza de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., en dos registros diferentes: el registro de la marca nominativa KDK para distinguir productos de la Clase 9ª (certificado núm. 76280) y el registro de la marca nominativa KDK para distinguir productos de la Clase 11 (certificado 76280 A).

Afirmó que para la fecha en la cual se produjo la mal llamada “reclasificación” ya se había iniciado la demanda de cancelación por no uso contra el registro de la marca nominativa KDK, a raíz de la cual la Superintendencia emitió las siguientes resoluciones: a) la número 017548, por medio de la cual canceló el registro de la marca KDK para distinguir productos de la Clase 9; y b) la número 018031, a través de la cual negó la cancelación por falta de uso de la marca KDK para productos de la Clase 11.

Puso de presente, de otro lado, que previamente a que se profiriera la Resolución núm. 44463 de 2001 que reclasificó la marca KDK, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución núm. 002689, había otorgado al señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH el registro como marca del signo KDK (mixto) para distinguir productos de la Clase 11 (certificado núm. 215899)

Destacó, en ese orden, que a través de la Resolución núm. 44463 la Superintendencia de Industria y Comercio, en términos prácticos, otorgó un nuevo certificado de registro bajo el número 76280 A, con expresa violación del derecho de uso exclusivo que previamente había adquirido el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH, de todo lo cual se desprende que actualmente se encuentran registradas y vigentes las dos marcas: la marca KDK (nominativo), a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para la Clase 11, y la marca KDK (mixto), a favor de BASSIM NOUREDDINE YAZDEH para la Clase 11.

Expresó que el uso de la marca KDK (nominativa) debió ser realizado sobre su forma nominativa, pero que ello no sucedió en este caso, por cuanto las pruebas de uso se refieren a ella pero como marca mixta.

Concluyó que al no haber probado la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD. el uso de la marca nominativa KDK en Colombia, o en el Ecuador, o en cualquier otro país de la Comunidad Andina, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraba en la obligación de cancelar por no uso el certificado de registro núm. 76280 A.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** acudió al proceso para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, con la siguiente argumentación:

Señaló que la sociedad Matsushita Ecology Systems Co., Ltd., titular de la marca KDK, solicitó el 22 de octubre de 1999 la reclasificación de los productos, debido a una confusión que existía en cuanto al alcance de los derechos derivados de la cobertura del registro marcario, petición que fue resuelta legal y válidamente mediante la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, con posterioridad a la fecha de presentación de la acción de cancelación objeto de debate, y que la reclasificación implicaba fraccionar el registro original para que los productos allí cobijados quedaran incluidos en la cobertura correcta, así: los productos que pasaron a la Clase 11 quedaron amparados por el certificado 76280 A y los de la Clase 9 se dejaron bajo el certificado 76280.

Precisó que como la acción de cancelación fue presentada por la aquí demandante con anterioridad a la reclasificación antes mencionada, la Superintendencia “consideró acertadamente que la misma debía tramitarse en relación con la totalidad de los actos cobijados originalmente por el registro de la clase 9, reclasificados en la actualidad en los registros 76280 de clase 9 y 76280 A de clase 11”.

Afirmó que las pruebas adjuntadas con la contestación a la solicitud de cancelación de la marca permiten concluir en forma clara y evidente que a la marca KDK se le ha dado un uso real y efectivo, identificando ventiladores de techo, purificadores de aire, ventiladores de pared de 16 pulgadas, ventiladores de tumbado de 56 y 60 pulgadas, ventiladores de pedestal de 12 y 16 pulgadas y extractores de 12 y 16 centímetros, los cuales se comercializan en gran escala entre una sociedad extranjera exportadora (autorizada por el titular del registro) y unas sociedades ecuatoriana y panameña (importadoras del producto) que los distribuyen en los países de origen y en Colombia; por lo anterior, el producto se encuentra dentro del tráfico mercantil propio para acreditar el uso de la marca en países miembros de la Comunidad Andina.

Apuntó que la protección otorgada por la Superintendencia fue conferida con el registro de una arbitraria composición de letras (K-D-K), independientemente que en el mercado se use un tipo especial de letras o algún elemento gráfico, y que por ello no se puede considerar que, en el caso particular, la incorporación de elementos gráficos implique un cambio sustancial que pueda resultar en la alteración de carácter distintivo de la marca KDK y que en consecuencia pueda afectar el uso del registro concedido o desestimar las pruebas aportadas para demostrar el uso real del mismo.

Concluyó que no cabe duda que la marca nominativa KDK, correspondiente al certificado de registro núm. 76280A fue usada por su titular, la Sociedad Matsushita Ecology Systems, Co., Ltd., para distinguir ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos, productos comprendidos en la Clase 11 de la nomenclatura vigente, durante los tres (3) años anteriores a la presentación de la acción de cancelación.

II.2 La sociedad **MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTD.**, tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que solicitó el registro de la marca KDK el 22 de enero de 1971 para amparar electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radio telegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos, artículos comprendidos en la clase 9 del Decreto 2379 de 1970, el cual le fue concedido mediante resolución del 24 de abril de 1972, asignándosele el certificado núm. 76280; y que no obstante ello, veintisiete años después, el señor Bassim Nouredine Yazdeh, quien ofició en la ciudad de Maicao como uno de los distribuidores de los productos fabricados por Matsushita Ecology Systems Co. Ltd., solicitó el 27 de agosto de 1998 a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca KDK (mixta) para amparar “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, y muy especialmente de ventilación”, comprendidos en la Clase 11, petición ésta que pese a desconocer la normativa comunitaria, le fue resuelta favorablemente mediante la Resolución núm. 02639 de 22 de febrero de 1999, asignándosele el certificado de registro núm. 215899.

Estimó que, en tales circunstancias, fue a Matsushita Ecology Systems Co., Ltd., a quien se le violaron sus derechos de uso exclusivo y no al actor, tal como lo afirma en la demanda, pues, inexplicablemente, a pesar de gozar de un mejor derecho y del uso exclusivo de la marca, conforme al artículo 102 de la Decisión 344, se concedió el registro a favor del señor Bassim Nouredine Yazdeh, sin haberse efectuado debidamente el examen de registrabilidad.

Apuntó, en cuanto a la afirmación del demandante de que con la reclasificación supuestamente se hubiesen vulnerado normas comunitarias, que la misma no es cierta, como quiera que dicha figura no se encuentra prevista en dicha normativa y por lo tanto no puede ser infringida, siendo la reclasificación una decisión discrecional de la autoridad administrativa correspondiente, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina.

Señaló que en vigencia de los Decretos 2379 de 1970 y 755 de 1972, los ventiladores o abanicos se encontraban ubicados en la Clase 9, al catalogarse

como aparatos o instrumentos, pero que al expedirse la Decisión 344, que dispuso en su artículo 101 que los Países Miembros de la Comunidad Andina quedarían obligados a dar cumplimiento a la clasificación de Niza, se permitió que los aparatos de ventilación y/o abanicos, que se encontraban en los referidos decretos ubicados en la clase 9, en adelante se consideraran, de acuerdo al Arreglo de Niza, en la clase 11.

Consideró, en ese orden, que el procedimiento administrativo de reclasificación se realizó conforme a la legislación existente, sin que se hubiera ampliado la cobertura relativa a los productos que identificaba, ni modificado previamente el derecho adquirido por la sociedad.

Advirtió que la sociedad Matsushita Ecology Systems Co., Ltd. ha demostrado, clara, contundente e idóneamente el adecuado y efectivo uso que le ha dado a su marca KDK, tanto a nivel mundial como dentro de la Comunidad Andina, así como la forma de su uso en el mercado respecto de los productos para los cuales está registrada, al igual que la temporalidad frente a la pretendida acción de cancelación.

Afirmó que de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina son admisibles modificaciones que no alteren el carácter distintivo de la marca, y que la variación, siempre y cuando no sea ostensible, no puede considerarse como pretexto para pretender una disminución en la protección y mucho menos para procurar la cancelación por no uso de la misma.

Precisó que la marca KDK nominativa está formada por la combinación de las tres letras K-D-K integradas en un todo pronunciable, que le imprimen la distintividad y, por consiguiente, constituyen su elemento característico o predominante, el que es reconocido con el otorgamiento del registro, que a su vez le confirió la protección a esta combinación.

Concluyó que existe una base suficientemente sólida para tener en cuenta que, en este caso, la incorporación de elementos gráficos no implican un cambio sustancial que pueda alterar el carácter distintivo de la marca KDK y, de otra parte, para afirmar que el uso que se ha efectuado del registro durante el periodo de tiempo anterior a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso, corresponde efectivamente al señalado en la norma.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La **parte actora**, en líneas generales, insistió en las razones que adujo en la demanda para solicitar la nulidad de los actos acusados (fls. 478 a 481).

La **parte demandada** reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda (fls. 470 a 477). El **tercero con interés directo en el proceso** no intervino en esta etapa.

El señor **Agente del Ministerio Público**, por su parte, guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 113-IP-2010, de fecha 11 de noviembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

SEGUNDO: 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.

TERCERO:

A 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.

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 KDK (nominativa).

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 modificación de un registro marcario podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

SÉPTIMO: Bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros o desconocer la normativa comunitaria.

El Juez Consultante, acorde con lo expuesto, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 486, teniendo en cuenta lo establecido en la presente providencia.

La reclasificación, sólo es posible si hay un cambio de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.

El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambio en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra. Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada.

V.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados

La parte actora cuestiona la legalidad de las Resoluciones núms. 018031 de 27 de julio de 2005, 33985 de 19 de diciembre de 2005 y 00015 de 10 de enero de 2006, proferidas, en su orden, las dos primeras, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa), registrada a nombre de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

2. Normatividad aplicable

De conformidad con la Interpretación Prejudicial 113-IP-2010 rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, las siguientes son las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

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

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

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

“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.”

3.- Consideraciones generales sobre el uso de las marcas registradas y sobre la cancelación de las mismas por no uso

Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por la parte actora, la Sala estima necesario plasmar algunas consideraciones generales relacionadas con el uso de las marcas y con la cancelación de las marcas registradas por su no uso, contenidas en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, por tratarse precisamente de la temática principal alrededor de la cual se estructura el presente debate.

Señala el Tribunal, sobre el primer aspecto, que conforme al artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo, significando con ello que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

En este sentido, el Tribunal ha precisado que: “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”¹, e igualmente que: “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para

¹ Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL.

prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)².

En relación con el segundo de los temas señalados, anota el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que la normativa comunitaria contempla que cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma.

En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina las razones que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que 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, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

² Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

- 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.

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).

El párrafo segundo de la norma comentada 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.

El párrafo tercero de la misma norma, por su parte, advierte 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.**

De otra parte, debe precisarse que no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal". (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT).

Ahora bien, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé también la cancelación parcial de un registro, es decir, 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. 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.

Como se ha dicho, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se entiende 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. A tenor de la disposición citada, 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.

En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión 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. A juicio del Tribunal, 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, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)”. (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997).

En tratándose de acreditar el uso de una marca, entonces, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad del registro. Dicho de otra manera, cuando un tercero pretende obtener la cancelación de una marca, la carga de la prueba se traslada al titular de la marca registrada, exonerando a ese tercero de la obligación de demostrar la falta de uso.

El listado de que trata el citado artículo 167 es meramente enunciativo y no taxativo, lo cual significa que 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 nacional. Por ello, ante la falta de concreción de la norma comunitaria en relación con los medios de prueba admisibles, debe acudirse a lo que en materia probatoria se dispone en la legislación nacional, en aplicación del “principio de complemento indispensable”³ previsto en la preceptiva comunitaria. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en nuestro país rige el “principio de la libertad probatoria” el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil⁴.

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar, en primer término, que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislado 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 misma de los productos o servicios amparados; en segundo lugar, 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 por último, que el uso de la marca registrada corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, teniendo como *dies a quo* para la contabilización de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El titular de la marca cuya cancelación se solicita, puede valerse de todos los medios probatorios que la legislación interna consagra, para acreditar el uso de la marca, ya sea en vía gubernativa o en sede judicial, pues la normativa comunitaria no limita o restringe la utilización de otros medios de prueba, siempre que los mismos sean permitidos por la legislación nacional.

³ El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”

⁴ “Artículo 175. Medios de prueba. 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. // El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.”

4. Análisis del caso concreto

Como se dijo previamente, se discute en este proceso la legalidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa), registrada a nombre de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con lo que aparece en el expediente, se tiene que:

- Mediante Resolución núm. 129 de 3 de julio de 1972, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente núm. 125.345, se concedió a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD., el registro de la marca consistente en la expresión "KDK" para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radio telegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos, artículos comprendidos en la Clase 9 del Decreto 2379 de 1970. Dicha marca se concedió por el término de diez (10) años, desde el 24 de abril de 1972, bajo el certificado de registro núm. 76.280.
- Posteriormente, dentro del expediente núm. 209.058, se profirió por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, mediante la cual se renovó el registro de la marca "KDK" (etiqueta), en la Clase 9 del Decreto 755 de 1972, con certificado núm. 76.280, a favor de la sociedad MATSUSHTA SEIKO CO., LTD., durante el período comprendido entre el 24 de abril de 1982 y el 24 de abril de 1987.
- Luego, en el expediente núm. 265.206, se profirió la Resolución núm. 04006 de 18 de julio de 1991 por la misma División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se renovó nuevamente el registro de la marca "KDK" (etiqueta) en la Clase 9 del Decreto 755 de 1972, con certificado núm. 76.280, a favor de la sociedad

MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., entre el 24 de abril de 1987 y el 24 de abril de 1992.

- El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19313 de 30 de septiembre de 1993 proferida en el expediente núm. 92355164, renovó el registro de la marca KDK (etiqueta), con certificado núm. 76280, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 del Decreto 755 de 1972, para la vigencia del 24 de abril de 1992 al 24 de abril de 2002.
- Después, el 28 de diciembre de 2001, previa solicitud del apoderado de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD. presentada el 22 de octubre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001⁵, mediante la cual revocó parcialmente las Resoluciones 19313 del 30 de septiembre de 1993, 04006 del 18 de julio de 1991 y 02396 del 17 de mayo de 1984, en consideración a que en tales actos se amparan productos de la Clase 9^a, no obstante que los mismos pertenecen a la Clase 11, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza adoptada por Colombia en 1972. En ese sentido, en este acto administrativo se dice que las citadas resoluciones conceden la renovación del registro de la marca KDK (mixta), con certificado núm. 72.680 A, para distinguir “ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctrico”.
- Conforme a lo señalado en los actos administrativos aquí demandados, los demás productos, esto es, los pertenecientes a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, quedaron amparados bajo el certificado 76.280⁶.

⁵ El actor en este proceso formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad contra la citada Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, así como contra las Resoluciones números 129 de 3 de julio de 1972 y 02396 de 17 de mayo de 1984. La Sala, en sentencia del 2 de diciembre de 2010, proferida dentro del expediente núm. 11001 0324 000 **2004 00014 01**, se inhibió de hacer pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones de la demanda. (Consejera Ponente, Doctora **María Elizabeth García González**)

⁶ Mediante la Resolución núm. 017548 de 26 de julio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló el registro núm. 76.280, correspondiente a la marca nominativa KDK, registrada para distinguir “telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiotelefonía y radiotelegrafía, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz”, comprendidos en la Clase 9^a Internacional.

- La acción de cancelación por no uso de la marca KDK, en la Clase 9ª, objeto de este proceso, fue presentada por el apoderado del señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH el 26 de noviembre de 2001, esto es, con anterioridad a la expedición de la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001.

Manifiesta que su interés legítimo en esa acción deviene del hecho de que es titular de la marca KDK (mixta), para distinguir productos de la Clase 11, bajo el certificado de registro núm. 215.899⁷, así como solicitante prioritario de esa misma marca, entre otras, en la Clase 9ª.

El demandante estima que los actos administrativos censurados infringen el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con fundamento en que: i) la marca KDK no se usó en la forma como la misma se encuentra registrada, pues, dicho uso no se probó como ésta se registró, es decir, en su forma nominativa, sino en forma mixta, y ii) el uso de la marca dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha en la cual se presentó la solicitud de cancelación por no uso, tampoco se produjo respecto de los productos para los cuales se encontraba registrada.

Es decir, en los términos de la demanda, la cuestión que debe definirse no es si la marca referida se usó o no en forma real y efectiva en el término de que trata la normativa comunitaria, sino si el uso que en efecto se dio a la marca en el mercado no obedeció a la forma en que aquella fue registrada ni respecto de los productos que la misma amparaba.

Pues bien, examinados los antecedentes reseñados, se advierte por la Sala, en primer lugar, que la marca KDK fue concedida desde el año 1972 en la forma nominativa y que fue así como ésta se identificó en los actos administrativos aquí demandados, en los que se negó la solicitud de su cancelación por no uso, no

⁷ Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, declaró la nulidad de la Resolución núm. 02639 de 2 de febrero de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió al señor Bassin Yazdeh el registro de la **marca KDK (mixta)**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 y, ordenó, en consecuencia, cancelar el certificado de registro núm. 215.899, correspondiente a la misma. (Expediente núm. 11001 0324 000 **2002 00440 01**; demandante: MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.; Consejera Ponente: Doctora **Martha Sofía Sanz Tobón**).

obstante que, en actos intermedios a aquellos, la Superintendencia de Industria y Comercio la señaló como etiqueta y/o marca mixta.

De otro lado, debe destacarse que el actor alega en la vía gubernativa y en este proceso que la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., no usa la marca KDK como nominativa sino como la siguiente marca mixta, la cual, además -precisa- corresponde a la que le fue concedida a él mediante la Resolución núm. 02639 de 2 de febrero de 1999 (certificado de registro núm. 215.899):



A este respecto se observa que los distintos documentos y certificaciones allegadas al trámite administrativo y a esta instancia judicial, son demostrativos del uso efectivo y real de la marca KDK, en relación con productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire), y dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso⁸. En dichas pruebas, no aparece expresamente que la misma se haya usado como marca mixta, esto es, acompañada de una gráfica, sino como marca nominativa.

Ahora bien, así se hubiese acreditado que ésta se ha usado en el mercado de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina acompañada de unas figuras geométricas como las antes observadas, ello no supone en todo caso, en ningún

⁸ Al respecto son ilustrativos la declaración jurada del Auditor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., la declaración jurada conjunta del representante legal y el contador de la sociedad CRÉDITOS ECONÓMICOS S.A. (importador de los productos identificados con la marca KDK, y distribuidor de los mismos en Ecuador), la declaración jurada del representante legal, del contador y del gerente de la compañía VIDA PANAMÁ ZONA LIBRE S.A. ((importador de los productos identificados con la marca KDK, y distribuidor de los mismos en Panamá y Colombia), la declaración jurada del representante legal del establecimiento ALMACENES CHELO Y MARICHÉ, de la ciudad de Maicao (Guajira), las facturas expedidas por dicho almacén, correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001, obrantes en el cuaderno anexo núm. 1, contentivo de los antecedentes administrativos de los actos demandados; así como el reporte de venta de los abanicos o ventiladores KDK a Colombia por la compañía VIDA PANAMÁ ZONA LIBRE S.A. y las facturas expedidas por dicha firma, y las facturas de venta de abanicos KDK emitidas por los establecimientos ALMACENES CHELO Y MARICHÉ y otros de la ciudad de Maicao (Guajira), que obran en el cuaderno anexo núm. 2 y que fueron aportadas por el tercero con interés directo en este proceso al momento de contestar la demanda.

modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo ni suficiente ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca KDK.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina **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.**

Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Andino, una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios.

Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y por lo tanto son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En las marcas nominativas el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; en tanto que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de ésta, pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo.

Sobre el particular en la interpretación prejudicial 113-IP-2010, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

“Al respecto la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los

secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)”. (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO).

Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro marcario, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado. En tal sentido, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada, por lo que las pruebas deben incluir la denominación KDK.

Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado. Esto por cuanto el elemento esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada.” (negrillas de la Sala para resaltar)

Aplicado lo anterior al caso concreto, es dable concluir que aun incluyendo en la marca KDK una gráfica (dos círculos encerrando las letras K-D-K y este a su vez siendo cerrado por un cuadrado), la misma no resulta alterada en su carácter

distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento éste con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca. La gráfica, entonces, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

Así las cosas, no encuentra la Sala que exista violación alguna del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto que como quedó demostrado no hay lugar a la cancelación por no uso de la marca nominativa KDK, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, como quedó examinado, en este caso sí se utilizó en dicha forma.

4.- Conclusión

Las anteriores consideraciones permiten concluir que no ha sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

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,

FALLA

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por **BASSIM NOUREDDINE YAZDEH** para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 018031 de 27 de julio de 2005, 33985 de 19 de diciembre de 2005 y 00015 de 10 de enero de 2006, proferidas, en su orden, las dos primeras, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa), registrada a nombre de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 7 de junio de 2012.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO