

**CANCELACION DE MARCA POR NO USO - Procedencia en una marca notoria**

La Sala encuentra que la notoriedad de la marca RANCHERA fue probada dentro del proceso, más aún, dentro de los antecedentes administrativos allegados a este asunto y dentro de los cuales se tienen las facturas de venta y los índices de participación de la marca en el mercado, se demuestra que en el trámite administrativo que culminó con los actos demandados, también se probó la notoriedad alegada, de manera que la Administración debió tener en cuenta esa circunstancia para decidir la solicitud de cancelación por no uso. En el caso de la marca notoria RANCHERA para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional, la cancelación por no uso devendría en el aprovechamiento de la marca por otro titular quien sin merecerlo, podrá verse favorecido en el mercado por la reputación de la misma, a más del riesgo de asociación que puede generar ya que, la marca distingue productos que tienen conexidad competitiva. En otras palabras, la cancelación por no uso de la marca RANCHERA generaría que otros productores o empresarios comercialicen productos con la misma marca y de la misma clase, circunstancia que a todas luces conllevaría a que el destinatario del producto incurra en el error de creer que se trata del mismo productor o comercializador, cuando en realidad se trata de otro.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA

**NOTA DE RELATORIA:** Prueba de notoriedad de una marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 2002-00107, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00350-01**

**Actor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S. A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad Industria de Alimentos ZENU S.A., en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas

adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se canceló parcialmente el registro No. 104218, correspondiente a la marca RANCHERA, para distinguir productos de la Clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

## **I.- LA DEMANDA**

### **1. - Las pretensiones**

La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 7650 de 8 de marzo de 2002, 00619 de 27 de enero de 2004 y 7594 de 31 de marzo de 2004, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar parcialmente el registro de la marca RANCHERA (nominativa) concedida para amparar productos de la clase 29 de la clasificación internacional.

También pide que se decrete que la marca RANCHERA es una marca notoriamente conocida y que por ello, no es susceptible de ser cancelada parcialmente.

A título de restablecimiento del derecho pretende que se le restituya en su registro marcario y se le otorgue el derecho exclusivo de la marca RANCHERA para todos los productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional.

### **2.- Los hechos**

Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos:

El 14 de junio de 2000, la sociedad Comercialización Internacional de Alimentos S.A. C.I - COMA. S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca RANCHERA (denominativa) registrada a favor de la sociedad Industria de Alimentos ZENU S.A., para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

En vista de la comentada solicitud, Industria de Alimentos ZENU S. A. se pronunció manifestando que, en su calidad de titular de la marca RANCHERA (denominativa), registrada para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, originalmente concedida a la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., se oponía a la solicitud de cancelación por no uso de la referida marca, para lo cual, allegó diferentes documentos que probarían el uso efectivo de la marca.

No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución N° 7650 de 8 de marzo de 2002, mediante la que canceló parcialmente el registro del signo RANCHERA (denominativo), en sentido de limitar la cobertura de la marca a los siguientes productos: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y sus preparaciones; conservas y encurtidos”, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra tal decisión administrativa, las sociedades Industria de Alimentos ZENU S.A. y Comercialización Internacional de Alimentos S.A. C.I. - COMA S.A., presentaron sendos recursos de reposición y de apelación. El primero, fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución N° 619 de 27 de enero de 2004, confirmó el acto recurrido.

En cuanto el recurso de apelación, este fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien profirió la Resolución N° 7594 de 31 de marzo de 2004, confirmando el acto apelado.

### **3.- Normas violadas y Concepto de la violación**

Para la accionante, los actos administrativos demandados desconocen la normatividad comunitaria y específicamente los artículos 165, 224, 225, 226 y 229 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En su sentir, las decisiones acusadas se fundamentan en cuatro consideraciones, la primera de ellas sostiene que no se probó el uso para algunos productos de la clase 29, esto

es, para frutas, legumbres, jaleas, mermeladas, huevos, lácteos, aceites y grasas comestibles. La segunda, que las conservas y encurtidos siendo productos similares a aquellos sobre los que el uso está probado, no fueron excluidos. La tercera, que no era procedente referirse a la notoriedad de la marca, ya que esta se encuentra dada para oponerse al registro de una marca, más no para desvirtuar la cancelación por no uso. La cuarta, que la cancelación por no uso conlleva la concesión de la marca a persona distinta del titular de aquella.

Estima que todas estas consideraciones carecen de soporte legal, en primer término, porque la notoriedad de la marca cumple plenamente con las finalidades esenciales de la obligación de uso de la marca, lo que demuestra, que si la marca RANCHERA es notoria, resulta improcedente su cancelación parcial.

En este último aspecto, precisa que es insostenible que se cancele parcialmente la marca notoria dado que no se podrá acceder al registro de la misma para aquellos productos para los cuales fue cancelada, lo anterior, debido a que la misma notoriedad impediría el nuevo registro, haciendo inútil la cancelación si se tiene en cuenta que su objeto es permitir el acceso al registro de una marca igual o similar.

Agrega que si la marca notoria goza de protección sin importar su uso, no es procedente su cancelación, a lo que se agrega que, en el proceso administrativo, el solicitante de la cancelación por no uso carecía de interés legítimo en tanto este se radica en quien pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Finalmente, advierte que aun si la marca RANCHERA no fuera notoria, la cancelación parcial era improcedente, toda vez que todos los productos de la Clase 29 son competitivamente conexos y similares entre sí, circunstancia que debió tener en cuenta la Superintendencia en tanto que el artículo 165 de la Decisión 486, estipula que para ordenar la cancelación parcial de un registro, la autoridad competente debe tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, radicó el escrito de contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora, para la entidad, la sociedad demandante sólo demostró el uso de la marca respecto a las

salchichas, producto que no tiene relación o conexidad con las grasas comestibles y legumbres en conserva secas y cocidas.

Del mismo modo señala, que si bien puede existir una relación de complementariedad entre dichos productos, el elemento determinante para la procedencia de la cancelación total o parcial del registro de una marca es que los productos sean similares a aquellos respecto de los cuales se demuestra el uso de la marca, esto es, que sean productos que tengan la misma naturaleza en cuanto a su composición y sean sustituibles o intercambiables entre sí.

En lo relacionado con la notoriedad de la marca RANCHERA, estima que dicha condición no fue probada en el trámite administrativo, de forma tal que no se pudo establecer a ciencia cierta que el público consumidor de los países miembros de la Comunidad Andina reconozca dicha marca como notoria, a lo que se suma que la notoriedad no constituye una justificación de no uso de la marca respecto de los productos para la cual está registrada.

Respecto al uso de la marca como único mecanismo para evitar la cancelación de la misma, sostiene que la parte demandante solamente ha dado un uso real y efectivo de la marca RANCHERA para salchichas, más no para lo demás productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente.

### **III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO**

La sociedad Comercialización Internacional de Alimentos S.A. C.I.- COMA S.A., intervino en el proceso a través de un curador ad-litem, quien contestó la demanda manifestando que se atiene a lo que se pruebe dentro del proceso.

### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

#### **1.- Industria de Alimentos ZENU S. A.**

Para la parte demandante, el dicho de la Superintendencia tendiente a sostener que en el trámite administrativo no se demostró la notoriedad de la marca RANCHERA y que aun si ella se probara, no constituye una justificación para exonerarse por el no uso del signo distintivo, desconoce las normas que se expusieron como violadas. En ese sentido, alega que los volúmenes de venta de

los productos, las inversiones en publicitar la marca, las cifras de volúmenes de venta y la inversión en medios, muestran fehacientemente la notoriedad. Asimismo, reitera que el literal b) del artículo 229 de la Decisión 486 claramente dispone que la notoriedad de la marca no puede negarse por el solo hecho de que el signo no se haya usado o no se esté usando, lo que contradice el argumento de la Superintendencia en tanto que sería imposible sostener que una marca notoria puede ser cancelada por no uso.

## **2.- Superintendencia de Industria y Comercio.**

Presentó alegatos de conclusión en los mismos términos expuestos en la contestación de la demanda.

## **3.- Ministerio Público.**

No emitió concepto en el presente asunto.

## **V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 069-IP-2011 del 23 de noviembre de 2011, 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. Señaló el Tribunal:

“Que, la presentación de la solicitud de cancelación de registro de la marca RANCHERA (denominativa), fue el 14 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

### **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

“(…)

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará 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 procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)"

#### **Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

"(...)

**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 medios 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 del 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 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.

(...)”.”

Concluyó el Tribunal lo siguiente:

**PRIMERO:** En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

**SEGUNDO:** Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

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. Es decir, corresponde al

titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicho registro.

**TERCERO:** La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero 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.

**CUARTO:** A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Para demostrar un uso real y efectivo de la marca, es obligatorio que se demuestre que todos los productos amparados con esa marca estén siendo comercializados en el mercado bajo dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada.

En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados.

## **VI.- DECISIÓN**

Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

### **CONSIDERACIONES**

#### **1.- Problema jurídico a resolver**

Según logra apreciarse en los antecedentes del presente asunto, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados mediante los cuales se canceló parcialmente por no uso el registro No. 104218 de la marca RANCHERA, limitando la cobertura de este a carne,

pescado, aves y caza, extractos de carne y sus preparaciones, conservas y encurtidos, todos productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional.

La inconformidad de la accionante estriba en que la entidad demandada desconoció que la marca RANCHERA es notoria, circunstancia que le impedía decretar la cancelación parcial del registro. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido que la notoriedad de la marca es intrascendente en cuanto la cancelación por no uso se refiere, lo que demuestra que los actos acusados se ciñen a las normas comunitarias que rigen la materia.

Le corresponde entonces a la Sala dilucidar si la decisión administrativa enjuiciada respeta las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que desemboca en establecer si la marca RANCHERA es una marca notoria conforme las pruebas allegadas al expediente y si al ser o no notoria era procedente declarar la cancelación parcial de su registro marcario para amparar sólo algunos de los productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional.

## **2.- Análisis de los cargos**

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, la controversia gira en torno a si la marca RANCHERA dada para productos de la clase 29 de la clasificación internacional es una marca notoria, y si dicha circunstancia debió ser tomada en cuenta por la Administración para decidir la cancelación parcial que se acusa nula.

En ese sentido, se reitera que una marca es notoria cuando el conocimiento que se tiene de ella es amplio, abundante y generalizado entre los consumidores, esto, debido al esfuerzo y empeño que a su promoción ha dedicado su titular. En consideración a ello, la marca notoriamente conocida goza de una especial protección en el ordenamiento jurídico, prohibiéndose que se registren como marcas signos que tengan similitud con aquella aún sin que se presente conexidad competitiva entre los productos o servicios que se buscan amparar.

En el asunto objeto de este proceso, la parte actora ha manifestado que la marca RANCHERA (denominativa) para distinguir productos de la clase 29 de la

clasificación internacional es notoria, manifestación que por sí sola no ofrece a instancias judiciales certeza alguna, ya que la notoriedad debe ser probada por quien la alega, para lo cual la parte interesada puede acudir a la libertad de medios de prueba que impera en el ordenamiento jurídico colombiano. Precisamente, sobre la prueba de la notoriedad de una marca esta Sala ha manifestado:

“Aunque las decisiones comunitarias transcritas (Artículos 84 de la Decisión 344 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las Decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que “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.”.<sup>1</sup>

Al proceso se arrimaron, previa solicitud que hiciera el despacho sustanciador, informes del revisor fiscal de la sociedad Inveralimenticias S.A. y de la Industria de Alimentos ZENU S.A., en los cuales se muestran las inversiones en publicidad realizadas por dichas personas jurídicas para promocionar la marca RANCHERA en los años 1997 a 2004. Precisamente, estos informes muestran que la marca RANCHERA ha sido objeto de una importante promoción publicitaria, denotándose que el titular de ella ha realizado un esfuerzo para dar a conocer ampliamente su marca y los productos que ella distingue. (Folios 175 -176 del cuaderno principal)

Del mismo modo, el conocimiento generalizado que de la marca pueda tenerse en el mercado, también puede notarse cuando se verifica el alto volumen de ventas del producto, así lo reconoció la misma entidad demanda que en la Resolución 7650 de 8 de marzo de 2002 tuvo a bien considerar:

“Las pruebas que se valoran son pertinentes, en razón a que están (sic) comprendidas en los 3 años anteriores a la fecha en que se interpuso la solicitud de cancelación, y demuestran un volumen apreciable de ventas de salchichas marca RANCHERA, durante el año 1999. Un porcentaje alto de

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2002-000107. Fallo de 12 de mayo de 2011. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

las ventas acreditadas se hizo a grandes almacenes, en los que este producto de consumo popular, esta (sic) disponible a los consumidores, siendo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486, un uso válido de la marca, ya que permite constatar la venta y disposición de los viene distinguidos con la marca en el comercio.”

En efecto, en cuaderno de anexo No 2 obran distintas facturas cambiarias de compraventa del producto comercializado bajo la marca RANCHERA de los años 1997 a 1999 (folios 69 a 169), así como el índice “ACNielsen” de detallistas (NRI) que determina que la participación de RANCHERA dentro del segmento de mercado de ciudades de mínimo 20000 habitantes, para los años 1999 a 2001, fue de una participación que osciló entre el 68,1 y el 75,3 por ciento del total del mercado (folios 192 a 203).

De las mencionadas pruebas se desprende que la marca RANCHERA es una marca reconocida en el mercado, que cuenta con un amplio conocimiento entre los consumidores ya que, debido al alto nivel de mercadeo y publicidad que se invierte en ella, y a su masivo consumo, la hacen notoriamente conocida. Precisamente, la jurisprudencia de esta Corporación viene señalando que conforme la Decisión 344 de la Comunidad Andina, dentro de los criterios para establecer la notoriedad de una marca se encuentran los relacionados con el alto grado de difusión y publicidad que de esta se haga, así como la producción y mercadeo de los productos que esta ampara, en esa línea la Sala ha señalado.

“La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente: "Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca". En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,

actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".<sup>2</sup>

La Sala encuentra que la notoriedad de la marca RANCHERA fue probada dentro del proceso, más aún, dentro de los antecedentes administrativos allegados a este asunto y dentro de los cuales se tienen las facturas de venta y los índices de participación de la marca en el mercado, se demuestra que en el trámite administrativo que culminó con los actos demandados, también se probó la notoriedad alegada, de manera que la Administración debió tener en cuenta esa circunstancia para decidir la solicitud de cancelación por no uso.

En este último aspecto, referido a la notoriedad como aspecto determinante para tomar las decisiones que ahora se controvierten en sede jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dada para en este proceso advirtió:

“(...) 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 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.” (Subrayado de la Sala)

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2002-000107. Fallo de 12 de mayo de 2011. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Por consiguiente, la cancelación por no uso encuentra una clara restricción cuando se solicita frente a una marca notoria debido a que los efectos de una decisión de ese tipo que, indefectiblemente, derivarán en el otorgamiento de la marca a otro titular, soslayan el esfuerzo del titular de la marca para que esta sea reconocida en el mercado, permitiendo que otro comerciante o empresario se lucre o beneficie del estatus del signo sin que haya hecho nada para ello.

En el caso de la marca notoria RANCHERA para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional, la cancelación por no uso devendría en el aprovechamiento de la marca por otro titular quien sin merecerlo, podrá verse favorecido en el mercado por la reputación de la misma, a más del riesgo de asociación que puede generar ya que, la marca distingue productos que tienen conexidad competitiva. En otras palabras, la cancelación por no uso de la marca RANCHERA generaría que otros productores o empresarios comercialicen productos con la misma marca y de la misma clase, circunstancia que a todas luces conllevaría a que el destinatario del producto incurra en el error de creer que se trata del mismo productor o comercializador, cuando en realidad se trata de otro.

Lo dicho se acentúa cuando se trata de la cancelación parcial, en ese sentido, la interpretación prejudicial traída al plenario advierte sobre el peligro que representa para el consumidor la coexistencia de una marca notoria y otra marca idéntica para distinguir productos de la misma clase, señaló el tribunal lo siguiente:

“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 conclusión, tratándose de la cancelación por no uso de marcas notorias, la oficina nacional competente debe estimar si la cancelación de la marca conlleva al aprovechamiento correlativo de la notoriedad por parte de quien solicita la cancelación y el riesgo de confusión que pueda generarse con el cambio de titular de la marca cancelada, riesgo que, como se anotó, se acrecienta cuando los productos amparados son de la misma clase y cuando la cancelación es parcial,

de manera que, cuando se vislumbran tales consecuencias, la decisión deberá por inclinarse a negar la cancelación total o parcial del signo registrado.

Como en el presente asunto se denotan que las consecuencias de la cancelación parcial del registro de la marca notoria RANCHERA que ampara productos de la clase 29 de la clasificación internacional, esto es, el posible aprovechamiento injusto por parte de un tercero de la notoriedad de esta así como el riesgo de confusión y el menoscabo de los derechos de los consumidores, la Sala declarará la nulidad rogada en la demanda a fin de salvaguardar las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

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

#### **F A L L A :**

**PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD** de las Resoluciones Nos. 7650 de 8 de marzo de 2002, 00619 de 27 de enero de 2004 y 7594 de 31 de marzo de 2004, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar parcialmente el registro de la marca RANCHERA (nominativa) concedida para amparar productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Superintendencia de industria y comercio la modificación del registro marcario No. 104218, para que en él se disponga que el registro de la marca RANCHERA se encuentra dado para distinguir TODOS los productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

**TERCERO:** Una vez en firme esta decisión, **ARCHÍVESE** el expediente.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de mayo de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO  
GONZÁLEZ**

Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**GUILLERMO VARGAS AYALA**