

**CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO -
Idoneidad y suficiencia probatoria de facturas para demostrar el uso /
DOCUMENTOS AUTENTICOS - No sólo surge de la firma sino de la
certeza de su autoría / FALTA DE USO DE LA MARCA - Documentos
auténticos para enervar la solicitud de cancelación del registro**

El actor sustenta dicha violación en que i), a su juicio las cifras de ventas probadas dentro del proceso de cancelación no demuestran el uso real y efectivo de la marca JEAN MARIE FARINA, sino el uso aislado e irrelevante de la misma; y ii), las facturas tenidas en cuenta por la entidad demandada no se ajustan a los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, porque ninguna presenta la firma de su autor, lo cual las hace carentes de validez; y 772, 773 y 774 del Código de Comercio, debido a que no aparecen aceptadas por el comprador, de allí que frente a terceros no constituye clase de prueba alguna y menos de que la supuesta compraventa se ha realizado. Al respecto se advierte que el artículo 252 del C. de P.C. trata de los documentos auténticos, y según su preceptiva, la autenticidad documental no sólo surge de la firma, sino de la certeza del autor del documento, y en este caso los documentos aportados por la titular de la marca habrá que tenerlos como auténticos en la medida en que al haberlos aportados como propios y emanados de ella surge la certeza de que fue quien los elaboró. En cuanto hace a los alcances de los artículos 772, 773 y 774 del C. de Co. se observa que se circunscriben a la factura cambiaria, esto es, a la que tiene el carácter de título valor, y no inciden en el carácter probatorio de dicho documento respecto de la celebración o no del negocio mercantil correspondiente ni en la validez de éste. Así se desprende claramente del inciso final del artículo 774 en cuanto señala que “La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor.” Por otra parte, tales facturas contienen los datos señalados en el artículo 774 del C. de Co., a saber: (...). En conclusión, el material probatorio que fue considerado en sede administrativa, como el traído a este proceso, tienen la idoneidad y suficiencia probatoria para dar como demostrado el uso que la titular de la marca JEAN MARIE FARINA para productos de clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo 29 de abril de 1994 – 29 de abril de 1997 y, por ende, como bien negada la solicitud de cancelación de su registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001 0324 000 2001 00269 01

Actora: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la actora contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle negado la cancelación del registro de una marca.

I. - LA DEMANDA

La sociedad actora, domiciliada en Barranquilla, Colombia, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, señalada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 13436 de 24 de julio de 1998 y 23771 de 25 de octubre de 2000, ambas proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**; y, 02061 de 31 de enero del 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, dentro del expediente

administrativo num. 92-359518, mediante las cuales, en su orden, le negó la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca "**JEAN MARIE FARINA**" (nominativa) para distinguir "perfumes, aguas de colonia y cosméticos", productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera, en el sentido de confirmarla.

Segunda. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento de su derecho, ordene comunicar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada la sentencia que se profiera, e igualmente publicarla en la gaceta de propiedad industrial.

2. Los hechos

2.1. La sociedad LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. solicitó la cancelación total por no uso de la marca JEAN MARIE FARINA, registrada bajo certificado num. 29967 para distinguir productos de la Clase 3 Internacional de Niza, expediente administrativo num. 92359518.

2.2. El 24 de julio de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada negó la cancelación solicitada mediante Resolución num. 13436.

2.3. La actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, a fin de que fuera revocada; recursos que fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución recurrida mediante las resoluciones núms. 23771 del 25 de septiembre de 2000 y 02061 del 31 de enero de 2001, respectivamente.

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos que a continuación se señalan:

3.1. Tanto la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena como la 486 de la Comunidad Andina, en lo relativo a la cancelación de las marcas por no uso, consagran la posibilidad de cancelar una marca no usada a solicitud de persona interesada, en consecuencia existe para el titular registral de una marca, la obligación de usarla de forma relevante, so pena que dicha marca incurra en causal de caducidad señalada en los artículos mencionados; es decir la marca debe ser relevante de tal manera que cumpla su función identificadora de productos y servicios.

De acuerdo con las normas citadas, ante una acción de cancelación por no uso, corresponde al titular de Registro Marcario probar el uso relevante de la marca, el cual lleva envueltas las condiciones de realidad y efectividad, es decir, que el uso es efectivo cuando la marca se pone a disposición del público consumidor dentro del mercado que le corresponda y es real cuando su uso es continuado y de buena fe, es decir no se considera real el uso esporádico, causal o transitorio.

De acuerdo con lo señalado, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso 17-IP-95 manifiesta que el uso de la marca deberá ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla.

Este se materializa mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso como verdaderos actos de comercio.

La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que ella se dé se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. En ese orden los artículos de las decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca.

De acuerdo con la legislación comunitaria y con la Jurisprudencia, corresponde al titular probar el uso de la marca en uno de los países miembros de la comunidad andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la cancelación, pero para evitarlo la prueba debe reunir las siguientes condiciones:

Persona: el uso debe acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por éste.

Territorio: El uso debe producirse en uno o varios países miembros del pacto andino.

Forma: debe probarse el uso en el mercado, lo cual excluye la intención de uso de la marca.

Temporalidad: el uso debe acreditarse en un periodo anterior a los tres años, a la fecha en la cual se presenta la acción de cancelación.

De acuerdo con las decisiones 344 y 486, el uso puede probarse a través de documentos que prueben la EFECTIVA y REAL puesta de los productos en el mercado. Es decir, la marca tiene que utilizarse aunque no es necesario un determinado número de actos para otorgar relevancia al uso de la marca; al respecto hay que tener en cuenta que existen factores que pueden incidir en la valoración de uso de la marca: la naturaleza de los productos, la frecuencia, regularidad y duración de uso o la dimensión de la empresa que lo produce. El criterio decisivo, entonces, para valorar la utilización de la marca en el mercado consiste en la suma de todos estos factores.

Jurisprudencial y doctrinariamente se ha afirmado que no es posible señalar un número mínimo de actos de comercio o un número mínimo de ventas realizadas para determinar el uso de una marca; sin embargo, resulta claro que las cifras de ventas probadas dentro del proceso de cancelación no conducen a demostrar el uso real y efectivo de la marca JEAN MARIE FARINA, sino por el contrario demuestra el uso aislado e irrelevante de la misma.

Concluye señalando que los actos demandados violan, además, los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ninguna de las facturas aportadas presenta la firma de su autor, lo cual las hace carentes de validez; y 722, 773 y 774 del Código de Comercio, debido a que en dichas facturas no aparece que el comprador hubiese aceptado la compraventa incorporada en ellas, de allí que frente a terceros no constituye clase de prueba alguna y menos de que la supuesta compraventa se ha realizado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda.

1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual de manera clara e inequívoca es la aplicable al presente asunto, toda vez que era la vigente al momento de la expedición del acto impugnado.

Seguidamente cita una providencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (17-IP-95) relativa a la cancelación de marcas registradas, y comenta que en este caso está demostrado el uso de la marca JEAN MARIE FARINA, aludiendo al respecto a los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 citada y a las pruebas documentales allegadas al proceso como parte del expediente administrativo, de las cuales destaca las facturas comerciales comprendidas en las mismas, y de éstas dice que llenan los requisitos para tenerlas como pruebas plenas.

Concluye de todo ello que el acto acusado no es nulo, se ajusta a pleno derecho y no violenta norma superior alguna.

2.- **Roger & Gallet S.A.**, tercera interesada en el asunto, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, y como razones de la defensa sostiene que ésta carece de fundamento legal, por cuanto dentro de la acción de cancelación por no uso demostró que la marca JEAN MARIE FARINA está siendo efectivamente usada para productos de la clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza, en cuanto a la intensidad y a la persona, de allí que esa acción no prosperó, como lo dispone la normatividad comunitaria.

Al punto responde a cada uno de los argumentos de la demanda, en especial los concernientes al valor probatorio de las facturas, de los que dice que son contradictorios, porque la actora acepta el valor probatorio de varias de esas facturas. Por ello carecen de fundamento jurídico y lógico. Concluye que no se da la violación de las normas que se invocan en la demanda.

III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto y sobre los hechos de la demanda, sobre los cuales se ordenó tenerlos como pruebas del proceso.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada reitera que la normativa aplicable al caso es la Decisión 344, y con base en ella reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados.

2. La tercera interesada en el asunto considera que en ambos diligenciamientos (administrativo y judicial) se demostró el uso efectivo de la JEAN MARIE FARINA para productos de la clase 3, y se reafirma en los

argumentos expuestos en contra de la sentencia y a favor de la legalidad del acto administrativo acusado.

3.- La sociedad actora igualmente insiste en sus cuestionamientos a las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión administrativa demandada, en cuanto hace a la falta de relación con los hechos examinados y de requisitos de varias de ellas exigidos por la ley mercantil en Colombia para que puedan tenerse como facturas.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de las normas comunitarias invocadas en los cargos y proferida en el proceso 112-IP-2006, concluye así:

PRIMERO. *La norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación por no uso del registro de marca, regula lo relacionado con los requisitos y los efectos de dicha cancelación. Si ésta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o*

no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso del registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

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

VII.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1. El acto acusado

Está conformado por las Resoluciones núms. 13436 de 24 de julio de 1998 y 23771 de 25 de octubre de 2000, ambas de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**; y, 02061 de 31 de enero del 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

misma entidad, mediante las cuales, en su orden, se negó la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca "**JEAN MARIE FARINA**" (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera, confirmándolas.

Esa decisión se sustenta en que la titular de la marca aportó facturas de venta de 1617 unidades del producto identificado con la marca JEN MARIE FARINA, en varios países del Pacto Andino y dentro del periodo que se invocó para la petición reseñada, 29 de abril de 1994 a 29 de abril de 1997, y copia de algunas declaraciones de importación del mismo producto en ese mismo periodo, así como algunas publicaciones con publicidad de la marca; lo cual consideró suficiente para acreditar el uso de la marca en ese lapso, teniendo en cuenta el carácter suntuario del producto.

2. Examen de los cargos

2.1. Aunque no lo indica, cabe entender que el actor invoca como violado el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que atendiendo el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la normatividad aplicable al caso bajo examen, por que era la vigente al momento en que se presentó la solicitud en comento.

El citado artículo dice:

“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 al menos en

uno de los países miembros, por su titular o por el licenciatarlo 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...*
- 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 corresponde al titular del registro.”

2.2.- El actor sustenta dicha violación en que i), a su juicio las cifras de ventas probadas dentro del proceso de cancelación no demuestran el uso real y efectivo de la marca JEAN MARIE FARINA, sino el uso aislado e irrelevante de la misma; y ii), las facturas tenidas en cuenta por la entidad demandada no se ajustan a los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, porque ninguna presenta la firma de su autor, lo cual las hace carentes

de validez; y 772, 773 y 774 del Código de Comercio, debido a que no aparecen aceptadas por el comprador, de allí que frente a terceros no constituye clase de prueba alguna y menos de que la supuesta compraventa se ha realizado.

2.3. Al respecto se advierte que el artículo 252 del C. de P.C. trata de los documentos auténticos, y según su preceptiva, la autenticidad documental no sólo surge de la firma, sino de la certeza del autor del documento, y en este caso los documentos aportados por la titular de la marca habrá que tenerlos como auténticos en la medida en que al haberlos aportados como propios y emanados de ella surge la certeza de que fue quien los elaboró.

En cuanto hace a los alcances de los artículos 772, 773 y 774 del C. de Co. se observa que se circunscriben a la factura cambiaria, esto es, a la que tiene el carácter de título valor, y no inciden en el carácter probatorio de dicho documento respecto de la celebración o no del negocio mercantil correspondiente ni en la validez de éste.

Así se desprende claramente del inciso final del artículo 774 en cuanto señala que *“La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor.”*

Además, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, la titular de la marca aportó copia auténtica de facturas libradas en Colombia por WAKED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA., de despacho al por mayor a diferentes ciudades del país, de productos de perfumería y tocador en general, en las que aparecen relacionados productos con la marca JEAN MARIE FARINA, especialmente uno que aparece relacionado con el nombre

J.M.F. EXTRA-VILLE o EAU DE COLGNE EXTRA VILLE, del cual se aportó al plenario como prueba un ejemplar, en el que aparece la marca JEAN MARIE FARINA, lo que sumado a las declaraciones de importación del mismo producto efectuadas por esa empresa, le dan a la Sala la certeza de que el relacionado en tales facturas de despacho al por mayor corresponde a este producto.

De igual forma aportó al plenario 52 facturas en fotocopia autenticadas libradas por el establecimiento de comercio IN BOND SANTAFE, en el aeropuerto El Dorado, de venta al detal de productos con la marca en cuestión, dentro del periodo mencionado, 29 de abril de 1994- 29 de abril de 1997.

Por otra parte, tales facturas contienen los datos señalados en el artículo 774 del C. de Co., a saber:

- 1) La mención de ser "factura cambiaria de compraventa";
- 2) El número de orden del título;
- 3) El nombre y domicilio del comprador;
- 4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;
- 5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

E incluso, las de despacho o venta al por mayor dentro del país contienen la información de que habla el numeral 6 de dicho artículo, esto es, "La

expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.”

3.4.- En conclusión, el material probatorio que fue considerado en sede administrativa, como el traído a este proceso, tienen la idoneidad y suficiencia probatoria para dar como demostrado el uso que la titular de la marca JEAN MARIE FARINA para productos de clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo 29 de abril de 1994 – 29 de abril de 1997 y, por ende, como bien negada la solicitud de cancelación de su registro. Por consiguiente, no se configura la violación de las normas comunitarias invocadas en la demanda, y las pretensiones de la demanda se han de negar, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A :

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 13436 de 24 de julio de 1998 y 23771 de 25 de octubre de 2000, ambas de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**; y, 02061 de 31 de enero del 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2008.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
ANDRADE**
Presidente

CAMILO

ARCINIEGAS

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
TOBÓN**

MARTHA

SOFIA

SANZ

Ausente

con

excusa