

**MARCA – Cancelación parcial por no uso / USO DE LA MARCA -
Acreditación probatoria. Carga de la prueba**

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: **I)** que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislada 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 de los productos o servicios amparados por la marca; **II)** 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 **III)** 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 el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

USO DE UNA MARCA - Por su titular, licenciatario o por otra persona autorizada para ello / REGISTRO MARCARIO –Principio de uso real y efectivo de la marca / CLASIFICACION DE UN PRODUCTO – Lo determinante no es la materia prima / MARCA KOLA SOL – Cancelación parcial: por no uso en cuanto a la cerveza

Para la Sala no son de recibo los argumentos con los que el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual negó la cancelación parcial por no uso del certificado de registro de la marca KOLA SOL, esto es, que en razón a que la materia prima con que cuenta el titular de la marca podría fabricarse cerveza sin alcohol. Pues de conformidad con lo anterior se parte de un supuesto, en virtud del cual el tercero interesado podría elaborar y comercializar una cerveza sin alcohol; sin embargo se hace necesario recordar que el asunto objeto de estudio versa sobre la cancelación parcial de un registro marcario por no uso. De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de tener un certificado de registro de una marca, en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, no es el único determinante para evitar la cancelación por no uso, pues como ya se dijo en líneas precedentes, el deber del titular de la marca o de su licenciatario es probar el uso real y efectivo de la marca. Así las cosas, la Sala concluye que los medios de prueba allegados por Luz Dary Mateus Casañas y la sociedad licenciada son idóneos para demostrar el uso de las marcas Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light por parte de Luz Dary Mateus Casañas y la sociedad licenciada; sin embargo no puede predicarse lo mismo de la cerveza, en tanto no está dentro de los productos comercializados con esas marcas. De lo expuesto, la Sala colige que le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la marca KOLA SOL no está siendo utilizada para producir y comercializar uno de los productos contenidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, CERVEZA.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 167 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 108

NORMA DEMANDADA: No aplica

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de septiembre de 2011, Radicado 11001-03-24-000-2003-00312-01, C.P.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; y de 27 de noviembre de 2014, Radicado 11001-03-24-000-2010-00355-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad CCM, IP S.A. presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Resolución número 48661 del 28 de septiembre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las Resoluciones números 19054 del 27 de abril de 2009 y 37519 del 27 de julio de 2009, y negó la cancelación por no uso del certificado de registro correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta) registrada a nombre de la señora Luz Dary Mateus Casañas, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de la resolución demandada en tanto negó la cancelación parcial por no uso de la marca KOLA SOL (mixta), excluyendo del certificado de registro número 291617 la cobertura de cervezas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00058-00

Actor: CCM, IP S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Se decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad CCM, IP S.A., contra la Resolución número 48661 del 28 de septiembre de 2009¹, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las Resoluciones números 19054 del 27 de abril de 2009² y 37519 del 27 de julio de 2009³, y negó la cancelación por no uso del certificado de registro correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta) registrada a nombre de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

¹ Por la cual se resuelve un recurso de apelación (folios 23 a 32 del expediente).

² Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca (folios 7 a 17 del expediente).

³ Por la cual se resuelve un recurso de reposición (folios 18 a 22 del expediente).

1.1. EL ACTO ACUSADO

Se demanda la Resolución 48661 del 28 de septiembre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC revocó las resoluciones 19054 y 37519 de 2009, y negó la cancelación por no uso del certificado correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta). La Resolución N° 19054 del 27 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC excluyó, del certificado de registro 191617, de la marca Kola Sol (mixta) la cobertura de la CERVEZA. Decisión confirmada mediante resolución N° 37519 del 27 de julio de 2009.

1.2. LA DEMANDA

La sociedad CCM, IP S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se acceda a las siguientes

1. 2.1. Pretensiones

“1. Declarar la nulidad de la Resolución N° 48661 del 28 de septiembre de 2009, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución N° 19054 del 27 de abril de 2009, y en consecuencia negó la solicitud de cancelación por no uso presentada por CCM, IP S.A., en contra del registro N° 291617, correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta), para identificar productos de la clase 32 de la clasificación internacional, a nombre de LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

2. Producto de la nulidad de la resolución referida en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicito que se confirme la decisión contenida en la Resolución N° 19054 del 27 de abril de 2009, en el sentido de CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca KOLA SOL (mixta), excluyendo de su cobertura el producto “cervezas” de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Como consecuencia de ello, solicito se disponga la cobertura del Certificado de Registro N° 291617, correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta) en la clase 32

int., sea limitada exclusivamente para distinguir *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional⁴.

1.2.2. Hechos en que se funda la demanda

- 1.2.2.1. La sociedad CCM, IP S.A., el 11 de agosto de 2008, solicitó la cancelación por falta de uso del certificado de registro N° 291617, correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta) para identificar productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de NIZA.
- 1.2.2.2. Admitida la solicitud de cancelación fue notificada a la señora Luz Dary Mateus Casañas, titular del registro, quien presentó escrito oponiéndose a la cancelación y allegando documentos, que en su sentir, daban cuenta del uso de la marca KOLA SOL.
- 1.2.2.3. Mediante Resolución N° 19054 del 27 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro marcario N° 291617, en el sentido de excluir de su cobertura el producto *“cerveza”*, por lo que el citado registro quedó restringido para amparar *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*.
- 1.2.2.4. Contra la anterior decisión la titular del registro de la marca KOLA SOL, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, considerando que entre los productos excluidos de la cobertura del citado registro y aquellos frente a los cuales se logró probar el uso de la marca existe conexión competitiva.
- 1.2.2.5. Mediante Resolución 37519 del 27 de julio de 2009 la Superintendencia de Industria y comercio confirmó la cancelación parcial contenida en la Resolución N° 19054 del 27 de abril de 2009.
- 1.2.2.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 48661 del 28 de septiembre de 2009, revocó la decisión inicial y negó la solicitud de cancelación por no uso al considerar que el

⁴ Folios 34 y 35 del expediente.

producto “cerveza” no debía ser excluido de la cobertura en tanto presentaba relación con los demás productos amparados “aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

1. 3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora estima violados los artículos 136, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de Cartagena.

Sostuvo que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, aplicó los criterios relativos al examen de confundibilidad entres dos marcas y, no los que corresponden al análisis que se debe efectuar con el estudio de una cancelación parcial.

Indicó que la finalidad de la figura de la cancelación por no uso de un registro marcario es evitar que se ejerzan monopolios indebidos, respecto de marcas que no presentan un uso real y efectivo en el comercio.

Afirmó que las gaseosas y cervezas no son productos de la misma naturaleza, ni similares, en tanto no son sustituibles entre sí.

Señaló que el mercado de las gaseosas y el de las cervezas es heterogéneo e incompatible, lo anterior por cuanto, en nuestro ordenamiento jurídico la producción y comercialización de bebidas con contenido alcohólico es un monopolio estatal.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El apoderado del tercero interesado, Luz Dary Mateus Casañas, contestó demanda en los siguientes términos⁵:

Defendió la legalidad del acto acusado, por considerar que en éste se hizo el análisis pertinente para concluir que entre “gaseosas” y “cervezas” existe relación de naturaleza. Aseguró que tal afirmación tiene respaldo en la jurisprudencia tanto de la Comunidad Andina, como del Consejo de Estado.

⁵ Folios 74 a 104 del expediente.

Sostuvo que si el objetivo de la cancelación, en el asunto de la referencia, es registrar y usar la marca KOLA SOL para amparar cervezas y/o gaseosas, no es viable por cuanto la coexistencia de varios tutelares de la marca KOLA SOL para identificar los mismos productos generaría confusión en el público consumidor.

Concluyó que la posibilidad de fabricar y comercializar cerveza sin alcohol convierte el producto en una bebida apta para el consumo de todo público, incluso niños y mujeres en estado de embarazo.

2.2. Según consta en el expediente la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda de manera extemporánea, razón por la que no se tendrá en cuenta su escrito.

III.- LOS ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1. La parte demandante y el tercero interesado presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.

3.2. La **Superintendencia de Industria y Comercio** defendió la legalidad del acto acusado, asegurando que dentro del expediente administrativo quedó probado el uso de la marca KOLA SOL (mixta) no sólo para gaseosas sino para cervezas, razón por la que negó la solicitud de cancelación por no uso.

Indicó que en el acto acusado se concluyó que las bebidas gaseosas y las cervezas guardan relación de similitud que permite mantener vigente el registro marcario del registro de KOLA SOL para identificar la totalidad de productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Concluyó que en el acto acusado, de manera acertada, se afirmó que las bebidas gaseosas y las cervezas presentan entre otras diferencias el contenido de alcohol, lo que permite inferir que ambos productos se pueden fabricar a partir de los mismos ingredientes.

3.3. Según consta en el expediente el Ministerio Público no hizo manifestación alguna.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 53-IP-2013 de fecha 11 de julio de 2013, en la que 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 mencionado Tribunal expresó:

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

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.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

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

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

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

VI.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1. El acto acusado

La parte actora cuestiona la legalidad de la Resolución número 48661 del 28 de septiembre de 2009, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó el contenido de la resoluciones números 19054 del 27 de abril de 2009 y 37519 del 27 de julio de 2009, y negó la cancelación por no uso del certificado de registro correspondiente a la marca KOLA SOL (mixta) registrada a nombre de la señora LUZ DARU MATEUS CASAÑAS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Normatividad aplicable

De conformidad con la Interpretación Prejudicial 100-IP-2013 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

“(…)

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 interpuesto con base en la marca no usada.

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

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

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

Artículo 166

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

Artículo 167

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

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

(...)”.

3.- De la cancelación de las marcas registradas por no uso

La Sala mediante sentencia del 22 de septiembre de 2011⁶ realizó unas consideraciones generales relacionadas con la cancelación de las marcas por falta de uso, así:

“(…) Las marcas, como es bien sabido, contribuyen a la individualización y diferenciación de los productos o servicios que amparan, evitando que los consumidores o usuarios incurran en errores o confusiones al momento de adquirirlos o contratarlos. De conformidad con las disposiciones andinas, la concesión de su registro por parte de las instancias administrativas competentes, confiere a sus titulares no solamente el derecho sino la obligación de usarlas de manera efectiva.

En las economías de mercado, el uso efectivo de una marca registrada juega un papel de enorme relevancia desde el punto de vista económico y jurídico, pues además de contribuir a que aquella se consolide como un bien inmaterial que puede llegar a alcanzar un valor estimable en términos económicos, determina la continuidad y preservación de los derechos de exclusividad derivados de su registro, impidiendo a otras personas su utilización o explotación no consentida o autorizada.

En ese contexto, la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación.

*Como corolario de lo anterior, la disposición a aplicar en el asunto sub examine no es otra distinta a la del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debiendo entenderse que el uso de la marca bien puede realizarlo el titular del registro, el licenciatario o **cualquier persona autorizada**. En ese sentido, además de admitirse el uso de la marca por quienes ostenten la calidad de “licenciatarios”, también es válido el uso que de la misma hagan los concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes, etc.*

Ahora bien, en orden a determinar el uso real y efectivo de una marca, es preciso tener en cuenta que las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada; por lo mismo, su uso real y efectivo no puede establecerse en términos absolutos. En ese sentido el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial N° 22-IP-2005 de 28 de abril de 2005, anotó:

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a

⁶ M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2003-00312-01. Actor: Consuelo Plazas Lartigau. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Es precisamente por lo anterior que el precitado Tribunal recomienda tener en cuenta en cada caso particular y concreto, la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan de ordinario en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios,⁷ suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien suelen ser no muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio.

Desde el punto de vista teleológico, la figura de la cancelación de las marcas registradas por no uso, se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, para permitir que aquellas puedan ser registradas y explotadas posteriormente por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 111 de la Decisión 344 reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido “dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”.

En todo caso, bajo el régimen jurídico de la Comunidad Andina⁸ resulta improcedente la cancelación de una marca por falta de uso, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, por restricción de las importaciones o la imposición de otros requisitos a los bienes y servicios protegidos por la marca, su uso en el período consecutivo de tres años anteriores a la solicitud de cancelación se haya hecho imposible, pudiendo invocarse tales situaciones como causales de justificación por parte del titular del registro.

En lo que concierne a la acreditación probatoria del uso de la marca, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad de su registro. Por lo mismo, el tercero que pretende obtener su cancelación, se encuentra exonerado de la carga de la prueba, la cual se traslada, como ya se dijo, al titular de la marca registrada, por ser precisamente él quien se encuentra en condiciones de desvirtuar su falta de uso en el mercado y quien tiene por demás el interés de hacerlo. La traslación de la carga probatoria se justifica en

⁷ Los “bienes de capital” son aquellos factores de producción constituidos por inmuebles, maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones de cualquier género, que junto con otros factores, como el capital, el trabajo y los insumos, se destinan a la producción de bienes de consumo.

⁸ Ver el Art. 108 de la Decisión 344 y el Art. 165 de la Decisión. Sobre el particular, se puede consultar también la interpretación prejudicial identificada bajo la referencia 15-IP-99.

estos casos ante la imposibilidad en que se encuentra el solicitante de demostrar el hecho negativo del no uso, pues ello equivaldría a imponerle una tarea probatoria demasiado dispendiosa y de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabolica). Al fin y al cabo, la acreditación de los hechos extintivos, impeditivos, exonerativos y excluyentes debe recaer sobre quien los alega en defensa de sus propios intereses.

Es precisamente por lo anterior, que en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la autoridad comunitaria competente expresó: 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, acorde con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

En lo que atañe al tema de los medios de prueba admisibles, el artículo 167 de la Decisión 486 dispone que, "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**".

Ese listado, como bien lo aducen tanto el apoderado de la parte actora como el propio Tribunal Andino de Justicia, es meramente enunciativo y no puede tenerse como un numerus clausus, lo cual significa que el uso de la marca también puede ser probado mediante la aportación o práctica de otros medios de prueba distintos, siempre y cuando los mismos sean permitidos por la legislación nacional. Ciertamente, el empleo de las expresiones "**podrá**" y "**entre otros**" en el precepto comunitario anteriormente transcrito, desvirtúan de entrada la interpretación restrictiva consignada en los actos administrativos acusados, pues ante la falta de taxatividad de la norma comunitaria que trata de los medios de prueba y en aplicación del **principio de complemento indispensable**, debe acudir a la legislación nacional.⁹ En virtud de lo anterior, no puede perderse de vista que en nuestro ordenamiento interno rige el **principio de la libertad probatoria**, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

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.

⁹ 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."

La Sala, en Sentencia proferida el 29 de abril de 2010, dentro del Expediente número 2005-00165, Consejero Ponente Dr. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, añadió:

La prueba de uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. || Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella (...)”.

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: **I)** que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislada 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 de los productos o servicios amparados por la marca; **II)** 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 **III)** 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 el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, pasa la Sala al escrutinio de los cuestionamientos que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda.

4.- El caso concreto

La marca KOLA SOL, cuya cancelación por no uso se cuestiona en el presente proceso, fue concedida para identificar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰.

Así pues, la Sala encuentra que de conformidad con la normativa andina, cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca

¹⁰ CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.

registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación.

Así pues, en cuanto a la pretensión de la parte actora de infirmar la legalidad del acto administrativo acusado, mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso no acceder a la pretensión de cancelar el registro de la marca KOLA SOL, corresponde a la Sala analizar el material probatorio que reposa en el expediente administrativo, para así determinar si procedía o no la cancelación por no uso de la marca KOLA SOL en la Clase 32 de la cual era titular la señora Luz Dary Mateus Casañas. Dentro del material probatorio se encuentra lo siguiente:

- Fotocopia de los certificados de registro de los cuales es titular la señora Luz Dary Mateus Casañas: Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light¹¹.
- Fotocopia del contrato de licencia de uso marcario suscrito entre Luz Dary Mateus Casañas y la sociedad Gaseosas de Girardot S.A., sobre los registros de las marcas Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light¹².
- Fotocopia del certificado de Revisor Fiscal de la sociedad Gaseosas de Girardot S.A., que da cuenta de las ventas de los productos: Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light.
- Fotocopia de las facturas de venta que dan cuenta de la comercialización de los productos Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light, en los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación del registro marcario¹³.
- Impresión de tres (3) páginas web que dan cuenta de la historia, características y beneficios de la cerveza¹⁴.
- Impresión de páginas web que dan cuenta de la relación de la cerveza con la comida y el estilo de vida¹⁵.

¹¹ Folio 223 del anexo N° 1 del expediente.

¹² Folios 224 a 226 del Anexo N° 1 del expediente.

¹³ Folios 230 a 307 del anexo N° 1 del expediente.

¹⁴ Folios 195 a 206 de este cuaderno

¹⁵ Folios 208 a 219 de este cuaderno.

Del material probatorio se destaca entre otros el contrato de licencia de uso marcario; sobre el particular ha de tenerse en cuenta que el artículo 108 de la Decisión 344, interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, señalaba de manera restrictiva que el uso de la marca debía realizarse directamente **“por su titular o por el licenciataria de éste,”** pero el artículo 165 de la Decisión 486¹⁶ fue mucho más amplio al consagrar que el uso bien puede efectuarse **“por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello”**.

Al respecto, esta Sala ha señalado que:

*“Dada la disparidad de las regulaciones y ante la necesidad de definir cual de los dos es la que debe aplicarse en el sub lite, debe tenerse en cuenta que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486,¹⁷ mencionada por el precitado Tribunal en su interpretación, establece que si bien los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos de conformidad con la legislación comunitaria precedente, se rigen por las disposiciones vigentes en la fecha de su otorgamiento, **“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.”** (El resaltado es ajeno al texto). Nótese además que la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486, siendo una norma mucho más amplia y benévola, concuerda con el principio de favorabilidad.*

Como corolario de lo anterior, la disposición a aplicar en el asunto sub examine no es otra distinta a la del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debiendo entenderse que el uso de la marca bien puede realizarlo el titular del registro, el licenciataria o cualquier persona autorizada. En ese sentido, además de admitirse el uso de la marca por quienes ostenten la calidad de “licenciatarios”,

¹⁶ El texto completo de la norma es el siguiente:

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 licenciataria 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. (La negrilla es de la Sala)

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 estuviere 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.

¹⁷ Si bien este artículo se transcribió anteriormente, se incorpora nuevamente para facilitar la lectura de esta providencia

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

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

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

también es válido el uso que de la misma hagan los concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes, etc.

En cuanto a los contratos de licencia propiamente dichos,¹⁸ el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es claro al establecer que tales contratos deben ser sometidos a registro ante el respectivo organismo competente del País Miembro, pues sin la observancia de ese requisito formal “la licencia no surtirá efectos”. Precisamente por ello, el titular de una marca licenciada cuya cancelación se pretende, “[...] deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciario; pero además, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo”, tal como lo previene el Tribunal Andino de Justicia en las conclusiones de la Interpretación Prejudicial N° 13-IP-2009.

Así las cosas, en el régimen de la Comunidad Andina sólo podrá tenerse como válido el uso de una marca por parte de un licenciario, cuando se acredite que las operaciones realizadas por éste y que sean constitutivas de dicho uso, se encuentren soportadas en un contrato de licencia debidamente registrado ante la autoridad nacional competente.

A propósito de los elementos del contrato de licencia, el Tribunal Andino de Justicia, en su Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97, precisó lo siguiente:

La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. || La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. || En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305). [...] || En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.

La exigencia del registro del contrato de licencia ante el organismo nacional competente, es explicada en la Interpretación Prejudicial 13-IP-2009, de la siguiente manera:

¹⁸ El contrato licencia es un negocio jurídico en virtud del cual, el titular de una marca registrada (*licenciante*) cede el derecho de uso de su marca a otra persona (*licenciario*); a cambio de una remuneración denominada regalía, conservando el primero la titularidad del registro.

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciataria; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios. No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro.

Nótese que de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables al caso, la formalidad del registro anteriormente mencionada, solamente se exige en tratándose de contratos de licencia, pues las normas pertinentes nada disponen con respecto a las demás modalidades de negocios jurídicos que puede llegar celebrar el titular de la marca con terceras personas y que llevan implícita la autorización para hacer uso de la misma.

Empero, cuando la comercialización de los bienes y servicios identificados con una marca se realice a través de concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes autorizados o cualquier otra figura similar, la prueba del uso resulta igualmente exigible, sin necesidad de que exista un contrato formalmente celebrado y debidamente registrado ante la autoridad competente, bastando tan sólo que la existencia del vínculo negocial pueda deducirse per facta concludentia con fundamento en las pruebas aportadas. En todo caso, lo realmente importante y significativo es que el titular de la marca esté en condiciones de demostrar que las operaciones realizadas a través de esos terceros, son representativas de un uso real, cierto y continuo que pueda serle atribuido, así en la comercialización de los productos haya intervenido otra persona”¹⁹.

Así las cosas, para resolver el problema planteado la Sala considera que primero debe pronunciarse acerca de la supuesta conexidad que existe entre la cerveza y los demás productos de la Clase 32, por cuanto comparten insumos.

La Sala en reiteradas oportunidades al referirse al tema, con apoyo de la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha sostenido que lo determinante en la clasificación de un producto no es la materia prima, esto dijo la Sala en jurisprudencia reciente:

“(...) no puede entenderse que la materia prima de un producto sea el determinante para clasificarlo, por ejemplo mal podría entenderse que

¹⁹ Sentencia del 22 de septiembre de 2011. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Consuelo Plazas Lartigau.

*todo producto cuya materia prima sea el azúcar deba estar en la clase 30, pues como se observa las confituras están en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza*²⁰.

Así pues, para la Sala no son de recibo los argumentos con los que el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual negó la cancelación parcial por no uso del certificado de registro de la marca KOLA SOL, esto es, que en razón a que la materia prima con que cuenta el titular de la marca podría fabricarse cerveza sin alcohol.

Pues de conformidad con lo anterior se parte de un supuesto, en virtud del cual el tercero interesado podría elaborar y comercializar una cerveza sin alcohol; sin embargo se hace necesario recordar que el asunto objeto de estudio versa sobre la cancelación parcial de un registro marcario por no uso.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de tener un certificado de registro de una marca, en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, no es el único determinante para evitar la cancelación por no uso, pues como ya se dijo en líneas precedentes, el deber del titular de la marca o de su licenciatario es probar el uso real y efectivo de la marca.

Así las cosas, la Sala concluye que los medios de prueba allegados por Luz Dary Mateus Casañas y la sociedad licenciada son idóneos para demostrar el uso de las marcas Cola Zed, Kola Sol, Sol, Limonada Sol, Soda Sol y Kola Sol Light por parte de Luz Dary Mateus Casañas y la sociedad licenciada; sin embargo no puede predicarse lo mismo de la **cerveza**, en tanto no está dentro de los productos comercializados con esas marcas.

De lo expuesto, la Sala colige que le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la marca KOLA SOL no está siendo utilizada para producir y comercializar uno de los productos contenidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, **CERVEZA**.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la Resolución N° 48661 del 28 de septiembre de 2009, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto negó la cancelación parcial por no uso de la marca

²⁰ Sentencia del 27 de noviembre de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Actor: Colombina S.A.

KOLA SOL (mixta). Se precisa que del certificado de registro número 291617 sólo se excluirá la cobertura de CERVEZAS.

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 la Resolución 48661 del 28 de septiembre de 2009 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite del expediente administrativo 03/48918.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

GUILLERMO VARGAS AYALA