

## **CANCELACION POR FALTA DE USO - Legitimación; oportunidad; carga de la prueba del uso; procedimiento; efectos de la cancelación; modalidades / CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO – Oportunidad: como procedimiento autónomo y como defensa dentro del trámite Administrativo de registro**

Como quiera que el actor citó como violados los artículos 167 y s.s. de la Decisión 486 en cuanto la demandada no le dio trámite a su solicitud de cancelación de la marca opositora, dichos preceptos, que versan sobre la cancelación del registro de una marca por su no utilización y el respectivo procedimiento, fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien sobre el particular concluyó: “a. Legitimación para adelantar el trámite. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de la marca..... “d. Carga de la prueba. La prueba del uso. “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 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca“...“f. Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: (...). “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. “1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. “2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación. ...“4. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca. Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada, el Tribunal ha extendido dicha figura a los casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida....”.

## **CANCELACION POR FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO - Violación al no suspender trámite mientras culminara el de cancelación por no uso / SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO - Procede cuando depende de la decisión sobre cancelación por no uso de la marca**

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 165 de la Decisión 486 cuando no atendió la petición subsidiaria del actor presentada en su escrito de reposición y en subsidio apelación contra la negativa de registro

como marca de la expresión “BROCHA MONA”<sup>1</sup>, respecto de que suspendiera el trámite de solicitud de dicha marca hasta tanto culminara el trámite de cancelación por no uso de la marca “MONO” en dicho escrito interpuesto, aduciendo la demandada, para no atender la mencionada petición, que la misma no era factible de ser propuesta al interponer los recursos, motivación con la que no se encuentra de acuerdo esta Corporación. Lo anterior, por cuanto si el solicitante de un registro de marca desconoce que existe una marca previamente registrada o solicitada igual o semejante a la que está solicitando y respecto de la cual no se presentó oposición alguna, es apenas obvio que sólo hasta cuando la Superintendencia niega de oficio dicha solicitud con fundamento en una marca previamente registrada o solicitada susceptible de ser confundida con la solicitada posteriormente el respectivo peticionario tiene conocimiento de tal circunstancia y, por tanto, es en el escrito de interposición de los correspondientes recursos cuando tiene oportunidad de proponer el trámite de cancelación de la marca por no uso, trámite al que debe darle curso la demandada y el cual concluye con una resolución que debe ser notificada a las partes (artículo 170 de la Decisión 486), antes de resolverse el recurso correspondiente. Como complemento de la viabilidad de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 59 del C.C.A que dice “Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. // La decisión resolverá todas las decisiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo haya sido antes.” . En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 27988 de 29 de agosto y 35901 de 14 de noviembre de 2002. A título de restablecimiento del derecho, ordenará a la demandada suspender el trámite de solicitud de registro como marca de “BROCHA MONA”, Clase 16; tramitar la solicitud de cancelación por no uso de la marca “MONO”, Clase 16, cuyo titular es TOMBOW PENCIL CO. LTDA.; y, una vez concluya dicho trámite de cancelación por no uso, reanudar el de la solicitud de registro como marca de “BROCHA MONA”, Clase 16, presentada por el actor.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil ocho (2008)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00157-01**

**Actor: RODOLFO MORA MORA**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

---

<sup>1</sup> Folio 79 del expediente.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por RODOLFO MORA MORA en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

## **1. LA DEMANDA**

Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes

### **1.1. Pretensiones**

**1.1.1.** Que se declare la nulidad de la Resolución 12354 de 26 de abril de 2002, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó al actor el registro de la expresión “BROCHA MONA” (mixta), para identificar los productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza.

**1.1.2.** Que se declare la nulidad de la Resolución 27988 de 29 de agosto de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola.

**1.1.3.** Que se declare la nulidad de la Resolución 35901 de 14 de noviembre de 2002, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación confirmó la Resolución 12354 de 26 de abril de 2002.

**1.1.4.** Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se otorgue al actor el registro de la marca BROCHA MONA (mixta), Clase 16.

**1.1.5.** Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

### **1.2. Los hechos de la demanda**

- El actor solicitó el registro de la marca “BROCHA MONA” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 16 y una vez efectuada la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó observación alguna.

- La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “BROCHA MONA” (mixta), Clase 16, argumentando que es confundible con la marca previamente registrada “MONO” (mixta), Clase 16, de propiedad de TOMBOW PENCIL CO. LTDA.

### **1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.**

La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 29, 61 y 83 de la Constitución Política; 35, 85, 128, 135 y 137 del C.C.A.; y 136, 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y estructuró para el efecto las siguientes censuras:

**PRIMER CARGO.-** El acto acusado violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto redujo el signo “BROCHA MONA” e hizo abstracción de la denominación “BROCHA”, que si bien puede tenerse como genérica y no susceptible de atribución de derechos individualmente, lo cierto es que no puede catalogarse como irregistrable cuando es uno de los elementos del conjunto marcario, pues lo que la ley prohíbe es el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo genérico.

Anota que lo que se solicitó fue el registro de “BROCHA MONA” y no de “MONA”, signo primero que no es confundible con la marca “MONO”, como erradamente lo concluyó la demandada, sin tener en cuenta que tanto la jurisprudencia como la doctrina han fijado el criterio de que los signos no deben fraccionarse para que se puedan confrontar tal y como los percibe el consumidor.

**SEGUNDO CARGO.-** La Superintendencia aplicó sin razonamiento jurídico criterios doctrinales y jurisprudenciales que no pueden tenerse como absolutos. En efecto, luego de excluir la expresión “BROCHA” del conjunto marcario solicitado comparó “MONO” y “MONA” y con acierto estableció que tenían identidad en las 3 primeras letras, pero concluyó, erradamente, que eran similarmente confundibles.

Sostiene que las reglas generales de la doctrina y la jurisprudencia admiten excepciones y que la que aquí interesa no puede llevarse al extremo de afirmar que cuando hay coincidencia en las letras en una cantidad que supere el 60%, siempre, necesaria e invariablemente se debe concluir que existe confundibilidad entre los signos, pues se llegaría al absurdo de sostener que los consumidores confunden SOL con LOS o SAL con LAS o MATEMÁTICAS con MATICAS, ya que en lo cotidiano una sola letra, más aún, un acento prosódico, son más que suficientes para que las personas del común diferencien significados de palabras que se pronuncian y escriben de manera casi idéntica, como sucede con TRÁMITE y TRAMITE o TÉRMINO y TERMINÓ, etc.

Considera que es innegable que un consumidor no confundiría un producto identificado con “BROCHA MONA” con otro identificado con “MONO”, así como tampoco confundiría “NIÑO” con “NIÑA”, ni “MARIO” con “MARÍA”, ni “CHICO” con “CHICA”, porque las desinencias “A” y “O” imprimen de manera radical una diferencia de género a estos conceptos.

Se refiere a que la doctrina y la jurisprudencia generalmente aceptadas han sostenido que el aspecto más importante para distinguir un signo de otro es el conceptual:

*“El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas mixtas (sugestivas o arbitrarias) en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se fuerza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica.*

*“En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos.*

*“Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas mixtas comparables, el significado de las mismas.*

*“La dimensión más característica de la marca mixta es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Tribunal Andino de Justicia, Proceso 09-IP-94.

Señala que en este caso las marcas confrontadas cuentan con conceptos utilizados y reconocidos por el público en general y que, por tanto, el consumidor no las confundirá.

**TERCER CARGO.-** El artículo 35 del C.C.A. establece para la Administración la obligación de resolver todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite, pese a lo cual el actor no sabe si para la demandada tuvo algún significado la limitación de productos que hizo para ser amparados por la marca “BROCHA MONA”.

Anota que el artículo 29 de la Constitución Política consagra como un derecho fundamental el debido proceso y ordena que sea aplicado en todas las actuaciones administrativas; es de la esencia del debido proceso el derecho de los interesados a ser oídos por el Estado; en este caso se le dio oportunidad al demandante para presentar los recursos y hacer valer sus argumentos, lo cual no basta para que el debido proceso sea efectivo, pues es necesario escuchar o leer sus escritos con atención y expresar las razones por las que se está o no de acuerdo.

La Superintendencia no tuvo en cuenta que haciendo uso de la prerrogativa contenida en el artículo 143 de la Decisión 486 el solicitante de la marca “BROCHA MONA” modificó su solicitud de registro limitándola a brochas industriales no artísticas, Clase 16, y que a dicha solicitud acompañó un escrito del apoderado para asuntos de propiedad industrial de la titular de la marca “MONO”, Clase 16, en la que claramente expresó que el registro de la marca “MONO” se encuentra limitado a ciertos productos de la Clase 16 internacional y no comprende las brochas gordas para pintores no artísticos, con lo cual es evidente que con el registro de la marca “BROCHA MONA” no se induce a confusión alguna en relación con los productos que distingue la marca “MONO”.

**CUARTO CARGO.-** Corresponde a la Superintendencia velar por los derechos de los administrados, verificando de oficio la registrabilidad de una marca. No obstante, en este caso se excedió en su ejercicio y erró en el examen de confundibilidad practicado de oficio, pues sin que el interesado en defender un registro se hubiera opuesto a la solicitud del actor, la demandada lo defendió más allá de lo razonable.

Agrega que la Superintendencia debió haber tenido como indicio de registrabilidad de la marca solicitada el hecho de que la supuesta perjudicada, TOMBOW PENCIL CO. LTDA., no presentó oposición al respecto; la decisión de negar el registro sería ajustada a derecho si hubiese existido un indicio de que la solicitud respectiva tenía por objeto o efecto la realización de un acto de competencia desleal, conforme lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486; sin embargo, no existe un hecho plenamente probado, que permita constituir un indicio, ni siquiera levísimo, de que el peticionario tenía como móvil perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal contra el titular de la marca “MONO”, Clase 16; en cambio, existe plena certeza de que el artículo 83 de la Constitución Política obliga a las autoridades a presumir la buena fe de los particulares; mutatis mutandi, así como los jueces sólo tienen competencia para declarar la nulidad de un contrato por un vicio absoluto y no por los vicios relativos, la Superintendencia, actualmente, sólo puede denegar el registro de una marca a petición de parte o cuando aparezca demostrado el supuesto de hecho del citado artículo 137 y, aún en este último caso, dado que se trata de una situación que no está completamente regulada en el ordenamiento supranacional, dando aplicación supletiva a los artículos 29 de la Constitución Política y 14 del C.C.A. , se debe citar al trámite de registro al tercero interesado y dar traslado del indicio o indicios de competencia desleal al peticionario.

Señala que la Administración no puede defender los derechos de un tercero que expresamente considera que no se están vulnerando sus intereses; esta tesis encuentra sustento en el artículo 172 de la Decisión 486, que establece que las causales de irregistrabilidad de los artículos 134 y 135 producen nulidad absoluta del registro y las del artículo 136 nulidad relativa; es palmario, entonces, que se trata de diferentes especies de nulidades que corresponden a diferentes causales: al respecto, el dr. Humberto de la Calle Lombana en su escrito *“imperatividad del negocio jurídico”* sostiene que las especies de nulidades *“... contienen fundamentos distintos, como quiera que las nulidades absolutas miran al orden público, a la organización jurídica, y las relativas protegen los intereses particulares de los comerciantes”*; en consecuencia, considera que mal hizo la Superintendencia al negar de oficio un registro de marca en defensa de los derechos de un particular determinado, pues de existir motivo para el efecto es éste quien debe hacerlos valer.

**QUINTO CARGO.-** La Administración vulneró, por falta de aplicación, los artículos 29 de la Constitución Política y 165 y s.s. de la Decisión 486, que consagran el debido proceso y los medios de defensa, pues no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la marca “MONO” de propiedad de TOMBOW PENCIL CO. LTDA., justificando a posteriori, después de negar el trámite, que la solicitud de cancelación no debe ser presentada en el recurso de reposición y apelación, sin amparo en norma jurídica alguna preexistente; en consecuencia, vulneró el derecho de defensa del demandante, pues limitó el contenido de los recursos por éste presentados.

**SEXTO CARGO.-** El artículo 35 del C.C.A. establece que las decisiones tomadas en actuaciones administrativas se notificarán conforme lo establece el Capítulo X del mismo (artículo 44), no obstante lo cual la Superintendencia notificó la Resolución 27988 de 29 de agosto de 2002 por fijación en lista.

#### **1.4. La contestación de la demanda**

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que los actos acusados no incurrieron en violación de norma alguna contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y que de los documentos obrantes en el expediente 157343, contentivo de la solicitud de registro de la marca “BROCHA MONA” (mixta), se concluye que la actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Considera que la expresión “BROCHA MONA” carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de ésta y de la marca “MONO” resulta indudable que entre ellas existen similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, pues la palabra “BROCHA” es genérica y de uso común y, por tanto, no apropiable exclusivamente por ningún particular.

Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “MONA” y “MONO” encuentra que son confundibles desde todo punto de vista; que si bien la marca solicitada es mixta, el elemento predominante es el nominativo; y que una y otra marca identifican los mismos productos de la Clase 16, por lo cual su coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor en cuanto creería que tienen el mismo origen empresarial.

Por su parte, TOMBOW PENCIL CO. LTDA., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca "MONO" con fundamento en la cual la Superintendencia negó al actor el registro como marca de la expresión "BROCHA MONA", no contestó la demanda ni alegó de conclusión.

## 2.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s.

## 3.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

***"PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

*"No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen a un signo anteriormente solicitado para registro como marca o registrado por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*"La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.*

***"SEGUNDO:** El examen de registrabilidad es de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

*“El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136.*

*“En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a), es decir, debe determinar si no es idéntico o se asemeja a un signo anteriormente solicitado para registro o registrado como marca por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.*

**“TERCERO:** *No son registrables, por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquellos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.*

**“CUARTO:** *En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.*

*“Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.*

*“En caso de que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.*

**“QUINTO:** *Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.*

**“SEXTO:** *El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Dicha figura se puede dar de dos maneras:*

*“En defensa de un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada.*

*“En defensa de un procedimiento en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.*

**“SÉPTIMO:** *La modificación de la solicitud puede interponerse en cualquier estado del trámite.*

*“La modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios señalados inicialmente, pero no en relación con aspectos sustanciales o si se amplían los productos señalados inicialmente.*

*“**OCTAVO:** Como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de la misma clase, el consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva existente entre los mismos y, en consecuencia, el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, de conformidad con los parámetros dados en la presente providencia”.*

#### **4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Las siguientes son las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

*“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

*“a) Las palabras o combinación de palabras;*

*“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

*“c) Los sonidos y los olores;*

*“d) Las letras y los números;*

*“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*

*“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;*

*“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

*“**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*“a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.*

*“b) ...*

*“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.*

*“f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.*

*“g) ...”.*

**“Artículo 136.-** *No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*“a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.*

*“b) ...”.*

**“Artículo 137.** *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

**“Artículo 150.-** *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.*

**“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 licenciatarío 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 o 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”.*

Sea lo primero precisar que el registro de la expresión “BROCHA MONA” como marca fue solicitado para amparar *“TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA PINTORES, TALES COMO BROCHAS, RODILLOS, ETC., MATERIALES PARA ARTISTAS, PRODUCTOS DE IMPRENTA, ARTÍCULOS DE ENCUADERNACIÓN, PAPELERÍA, ADHESIVOS, MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA, MATERIAS PARA EMBALAJE”*<sup>3</sup>.

Por su parte, la marca “MONO”, fundamento de la negativa de la Superintendencia, de conformidad con la Resolución 12354 de 26 de abril de 2002 distingue *“instrumentos de escritura y dibujo; adhesivos y cintas adhesivas para ser usadas en el hogar y la oficina; correctores, borradores, taches o tachuelas para sujetar papeles a tableros de dibujo, materiales para artistas, a saber:*

---

<sup>3</sup> Folio 60 del expediente.

*artículos para dibujar, pintar y moldear (excluyendo expresamente papel y artículos de papel)”.*

La parte actora interpuso contra la negativa de la demandada el recurso de reposición y en subsidio el de apelación y solicitó como petición principal que fuera revocada dicha negativa y en su lugar se le concediera el registro de la marca “BROCHA MONA”, y como petición subsidiaria que se diera trámite a su solicitud de cancelación de registro de la marca “MONO” por su no uso y que, en consecuencia, se suspendiera el trámite referente al registro de la marca “BROCHA MONA” hasta tanto se decidiera sobre la mencionada solicitud de cancelación.

Mediante Resolución 27948 de 29 de agosto de 2002 la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, confirmándola, y en su parte motiva, después de transcribir el artículo 165 de la Decisión 486, concluyó que la solicitud de cancelación de la marca “MONO” por su no uso no podía ser presentada en el escrito de interposición de los recursos *“... debido a que su oportunidad y procedimiento está reglada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin poderse salir de los parámetros de la norma, es decir, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, nulidad u observaciones,...por quien ostente interés legítimo”.*

Como quiera que el actor citó como violados los artículos 167 y s.s. de la Decisión 486 en cuanto la demandada no le dio trámite a su solicitud de cancelación de la marca opositora, dichos preceptos, que versan sobre la cancelación del registro de una marca por su no utilización y el respectivo procedimiento, fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien sobre el particular concluyó:

***“a. Legitimación para adelantar el trámite.***

*“De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.*

*“Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.*

**“b. Oportunidad para adelantar el trámite.**

*“El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de la marca.*

**“c. Falta de uso de la marca.**

*“Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*

*“Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.*

*“Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.*

*“...*

**“d. Carga de la prueba. La prueba del uso.**

*“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 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca.*

*“...*

**“f. Procedimiento.** *El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:*

*“1. Presentación de la solicitud.*

*“2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.*

*“3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.*

*“4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.*

*“De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.*

***“g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.***

*“1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.*

*“2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación.*

*“...*

***“4. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.***

*“El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca.*

*“Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada, el Tribunal ha extendido dicha figura a los casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.*

*“Sobre el particular ha manifestado:*

*‘Sin embargo, es importante destacar en el caso de autos, que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que ‘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’*

*‘Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición.*

*‘En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación’.*

*“Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo al Juez Nacional si dicho trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario”.*

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 165 de la Decisión 486 cuando no atendió la petición subsidiaria del actor presentada en su escrito de reposición y en subsidio apelación contra la negativa de registro como marca de la expresión “BROCHA MONA”<sup>4</sup>, respecto de que suspendiera el trámite de solicitud de dicha marca hasta tanto culminara el trámite de cancelación por no uso de la marca “MONO” en dicho escrito interpuesto, aduciendo la demandada, para no atender la mencionada petición, que la misma no era factible de ser propuesta al interponer los recursos, motivación con la que no se encuentra de acuerdo esta Corporación.

Lo anterior, por cuanto si el solicitante de un registro de marca desconoce que existe una marca previamente registrada o solicitada igual o semejante a la que está solicitando y respecto de la cual no se presentó oposición alguna, es apenas obvio que sólo hasta cuando la Superintendencia niega de oficio dicha solicitud con fundamento en una marca previamente registrada o solicitada susceptible de ser confundida con la solicitada posteriormente el respectivo peticionario tiene conocimiento de tal circunstancia y, por tanto, es en el escrito de interposición de los correspondientes recursos cuando tiene oportunidad de proponer el trámite de cancelación de la marca por no uso, trámite al que debe darle curso la demandada y el cual concluye con una resolución que debe ser notificada a las partes (artículo 170 de la Decisión 486), antes de resolverse el recurso correspondiente.

Como complemento de la viabilidad de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 59 del C.C.A que dice *“Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. // La decisión resolverá todas las decisiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo haya sido antes.”*

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 27988 de 29 de agosto y 35901 de 14 de noviembre de 2002, mediante las cuales se confirmó la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, al resolver, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor.

---

<sup>4</sup> Folio 79 del expediente.

A título de restablecimiento del derecho, ordenará a la demandada suspender el trámite de solicitud de registro como marca de "BROCHA MONA", Clase 16; tramitar la solicitud de cancelación por no uso de la marca "MONO", Clase 16, cuyo titular es TOMBOW PENCIL CO. LTDA.; y, una vez concluya dicho trámite de cancelación por no uso, reanudar el de la solicitud de registro como marca de "BROCHA MONA", Clase 16, presentada por el actor.

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:**

**PRIMERO.- DECLÁRASE** la nulidad de las Resoluciones 27988 de 29 de agosto y 35901 de 14 de noviembre de 2002, mediante las cuales se confirmó la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, al resolver, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor.

**SEGUNDO.-** A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio suspender el trámite de solicitud de registro como marca de "BROCHA MONA", Clase 16; tramitar la solicitud de cancelación por no uso de la marca "MONO", Clase 16, cuyo titular es TOMBOW PENCIL CO. LTDA.; y, una vez concluya dicho trámite de cancelación por no uso, reanudar el de la solicitud de registro como marca de "BROCHA MONA", Clase 16, presentada por el actor.

**TERCERO.- ORDÉNASE** a la demandada publicar la parte resolutive de la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

### **CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de junio de 2008.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente

**CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**