



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00

Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA "CHAMPION", EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE EN LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA LAS BATERÍAS PARA AUTOMÓVILES, TODA VEZ QUE LA ACTORA DEMOSTRÓ EL USO DE PRODUCTOS QUE PERTENECEN A UNA CLASE DIFERENTE Y QUE NO CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INICIALMENTE REGISTRADOS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 10161 de 26 de abril de 2006, "***Por la cual se decide la cancelación parcial, por no uso, del registro de una marca***"; 24631 de 17 de julio de 2008, "***Por***



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos¹ de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 44176 de 31 de octubre de 2008, ***"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"***, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca **"CHAMPION"**, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 180.987, las "[...] *baterías para automóviles [...]*".

3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 9 de marzo de 2001 la sociedad **COEXITO S.A.** presentó solicitud de cancelación parcial por no uso del registro 180.987, correspondiente a la marca nominativa **"CHAMPION"**, que distingue

¹ Hoy Dirección de Signos Distintivos.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

productos de la Clase 9^{a2} de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es de su propiedad, con fundamento en que la misma no había sido utilizada para comercializar "[...] *baterías para automóviles* [...]", durante los tres años anteriores a la presentación de la petición.

2º: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo nominativo "**CHAMPION**", para identificar productos comprendidos en la Clase 9^a de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante la **Resolución núm. 10161 de 26 de abril de 2006**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca mixta "**CHAMPION**", para distinguir los productos de la Clase 9^a de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: "[...] *baterías para automóviles* [...]", comprendidos en la citada Clase.

4º: Que como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 180.987, correspondiente a la marca nominativa

² La marca fue concedida para los siguientes productos: "[...] *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso de radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores* [...]".



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

"CHAMPION", únicamente distinguiría los siguientes productos:
*"[...]Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (**excepto baterías para automóviles**), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores [...]"*, en dicha Clase.

5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 24631 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 44176 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas se violó, por indebida aplicación, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000,



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

de la Comisión de la Comunidad Andina³, toda vez que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo dan cuenta que ha cumplido con la obligación legal en Colombia de ejercer actos de comercio, teniendo en cuenta que vende y comercializa productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, las bujías identificadas con la marca nominativa "**CHAMPION**".

Sostuvo que la entidad demandada no tuvo en cuenta que dentro de un proceso de cancelación parcial, por no uso, se debe determinar si la falta de uso de alguno de los productos que ampara el registro marcario son similares o conexos a los artículos que efectivamente se comercializan de manera real y efectiva por parte de su propietario.

Explicó que ha demostrado de manera suficiente el uso regular, efectivo y continuo de la marca nominativa "**CHAMPION**", debido a que ha comercializado en el mercado colombiano bujías, las cuales están relacionadas y son complementarias con las baterías para automóviles, por lo que existe conexidad competitiva entre dichos productos.

³ En adelante Decisión 486.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Indicó que las bujías y baterías para automóviles pertenecen a un mismo segmento de artefactos eléctricos, que usualmente son comercializados por iguales comerciantes en establecimientos de comercio similares.

Afirmó que dichos productos se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que se encuentran dentro del mismo segmento empresarial; y que su oferta se realiza a través de propaganda conjunta y es canalizada por los mismos medios de publicidad.

Insistió en que las bujías y las baterías para automóviles tienen conexidad competitiva, puesto que comparten el mismo género de componentes técnicos, presentan una misma finalidad; y que, además, son productos complementarios e intercambiables entre sí dada su vinculación funcional, máxime si se tiene en cuenta que son análogos, en virtud de la función mecánica que tiene cada uno dentro del esquema eléctrico que de forma simultánea genera una chispa y corriente para el posterior encendido de un vehículo automotor.

Para probar dicha conexidad, solicitó la práctica de un dictamen pericial, proveniente de un mecánico automotriz, y los testimonios



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

de los señores **JAVIER FONSECA BELLO, JULIO CÉSAR ACOSTA MUÑOZ** y **FEDERICO GUILLERMO QUINTERO MELO**.

Alegó que las SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó de forma directa el artículo 61 de la Constitución Política, al cancelar parcialmente el registro de la marca "**CHAMPION**" para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, al obviar una directriz fundamental y orientadora de su labor administrativa, puesto que dejó de reconocer un derecho subjetivo legítimo, lo que lesiona sus derechos de propiedad industrial de que los que es titular en Colombia.

Concluyó que la cancelación parcial del registro de la marca nominativa "**CHAMPION**", en el sentido de excluir "*baterías para automóviles*" y, eventualmente conceder el registro de dicho signo para el referido producto a la sociedad **COEXITO S.A.**, induciría en error al público consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto.

Aclaró que la solicitud de cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultados del proceso, procedía únicamente respecto de baterías para automóviles, puesto que de las pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso.

Precisó que, en efecto, las pruebas allegadas por la sociedad **FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY** permitían deducir que la marca "**CHAMPION**" había sido usada real y efectivamente en el comercio para distinguir bujías, las cuales no pertenecían a la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª; y que como la sociedad **COEXITO S.A.** pretendía únicamente cancelar dicho registro marcario en relación con las baterías para automóviles, cuyo uso no quedó demostrado, resultaba procedente cancelar el signo cuestionado para tal producto.

II.-2. La sociedad **COEXITO S.A.**, tercero con interés directo en las resultados del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

demanda, puesto que, a su juicio, la SIC efectuó un juicioso análisis del material probatorio allegado al trámite administrativo de cancelación, por no uso, presentado en contra del registro de la marca nominativa "**CHAMPION**", que distingue productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que la actora únicamente probó el uso de la marca cuestionada para identificar bujías, las cuales no se encuentran incluidas dentro de la Clase 9ª de la Clasificación internacional de Niza.

Explicó que si bien es cierto que las bujías como las baterías son elementos necesarios para el funcionamiento de un motor, también lo es que son artículos completamente diferentes en su configuración y en su funcionalidad.

Propuso las siguientes excepciones:

-. "**PRESCRIPCIÓN**", teniendo en cuenta que la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, fue notificada a la actora el 7 de octubre de 2009, por lo que operó la caducidad señalada en el artículo 136 del CCA.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

-. "**SUSTRACCIÓN DE MATERIA**", toda vez que mediante escrito de 12 de marzo de 2009, solicitó la cancelación total por no uso del certificado de registro 180.987, correspondiente al signo aquí cuestionado, esto es, "**CHAMPION**"; y que mediante Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la SIC canceló por no uso dicho registro, en la medida en que la actora no allegó prueba alguna que demostrara el uso de la marca objeto de controversia, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, por lo anterior, la mencionada Resolución núm. 49350 de 2009, dejó sin efectos los actos administrativos que la actora pretendía anular mediante la presente acción.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que con base en la conexidad competitiva que presentan las bujías con las baterías para automóviles, debe restituirse la cobertura total de la marca cuestionada "**CHAMPION**".

Reiteró que junto con la sociedad **COEXITO S.A.** son competidores en el mercado y, por lo tanto, la posible coexistencia de las marcas "**CHAMPION**" para distinguir las bujías y baterías para automóviles, pertenecientes a diferentes titulares, generaría riesgo de asociación entre los consumidores, quienes ya conocen dicho signo y lo asocian con ella.

IV.2. La SIC replicó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que en los actos administrativos acusados atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales establecidos en la jurisprudencia y en la normativa que rige la propiedad industrial.

Insistió en que no debe pasarse por alto que la cancelación presentada por la sociedad **COEXITO S.A.** pretendía únicamente la exclusión de las baterías para automóviles, cuyo uso no quedó demostrado por parte de su titular.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

IV.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la actora sólo logró demostrar el uso de bujías, que pertenecen a la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, para la marca cuestionada "**CHAMPION**", por lo que era procedente su cancelación parcial en el sentido de excluir baterías para automóviles, de las cuales no probó su uso.

IV.4. El Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁴:

"[...]

*1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca **CHAMPION** (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

[...]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca

[...]

⁴ Proceso 324-IP-2019.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera 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 inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

"Artículo 165.- (...)

(...)

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.

(...)"

(Énfasis agregado).

2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

*2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase **X**, y 4 y 5 de la Clase **Y**. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase **X**) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases **X** e **Y**) son similares al producto 1.*

*2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (**X** e **Y**), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase **Y**. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase **X**, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase **Y**, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase **Y**.*

2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

[...]

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

[...]

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

3.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

[...]

4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

4.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

4.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

4.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

4.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

4.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

4.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

[...]

4.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente.

4.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. [...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad y frente al argumento de sustracción de materia propuestos por el tercero con interés directo en las resultados del proceso

VI.1 De la Caducidad de la acción

La sociedad **COEXITO S.A.** propuso la excepción de *caducidad de la acción*, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la **Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del siguiente tenor:

"[...]"



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.

[...]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso [...].”

Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2009, según consta a folio 84 vuelto, del expediente.

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa⁵, se notificó a la parte actora el 27 de noviembre de 2008⁶⁷ y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 28 de noviembre de 2008 y venció el 28 de marzo de 2009.

Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 27 de marzo de 2009, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en

⁵ La Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 10161 de 26 de abril de 2006.

⁶ Así consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad Hoc de la SIC, visible a folio 36 del expediente.

⁷ Y no el 7 de octubre de 2009 como lo afirmó el tercero con interés directo en las resultados del proceso.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

VI.2. De la sustracción de materia

El tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que mediante Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la SIC canceló totalmente por no uso el registro de la marca cuestionada "**CHAMPION**", habida cuenta que la actora no allegó prueba alguna que demostrara el uso de dicho signo, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, por lo anterior, la mencionada Resolución núm. 49350 de 2009, dejó sin efectos los actos administrativos que la actora pretendía anular mediante la presente acción.

Sobre el particular, cabe señalar que el hecho de que los actos acusados ya no produzcan efectos no significa que no pueda efectuarse el control de legalidad, teniendo en cuenta los efectos



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

que hubiere producido desde el mismo momento de su expedición y hasta el momento de dictar la resolución que canceló totalmente el registro de la marca que sirvió de fundamento para ser proferido.

En efecto, no hay razón alguna que imposibilite proferir un pronunciamiento de fondo respecto a la legalidad de unos actos que han dejado de producir efectos jurídicos, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dichos actos administrativos estuvieron vigentes, período durante el cual los mismos gozaron de presunción de legalidad.

En otras palabras, a pesar de que los actos acusados han dejado de producir efectos, para la Sala esta circunstancia no la releva de emitir un pronunciamiento de fondo, pues este evento no impide proferir una decisión que cobije los efectos jurídicos producidos por dichos actos administrativos mientras tuvieron vigencia.

Esta tesis ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Sección en diversas oportunidades, en las que se puntualizó lo siguiente⁸:

"[...] La Sala reitera el criterio jurisprudencial consignado, entre otras, en la sentencia de 16 de febrero de 2001 (C.P. doctora

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 10 de mayo de 2012. Núm. Único de radicación 2006-00353-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Reiterado en sentencia de 26 de julio de 2018, C.P. María Eizabeth García González.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Olga Inés Navarrete Barrero) que prohió la tesis sobre la sustracción de materia que consignó la Sala Plena en sentencia de 14 de enero de 1991, (C.P. doctor Gustavo Arrieta Padilla, Expediente S-157). En la citada providencia, se lee: "[...] Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta Corporación, que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, **no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica.**". En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del DECAIMIENTO, por declaratoria de inexecutable de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento de derecho y, como quiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición". **No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de legalidad.**". Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta Sección en providencia de fecha junio 15 de 1992, pues sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc, desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto administrativo mientras éste produjo sus efectos." La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo sobrevive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir. [...]” (subrayas fuera de texto)

Así las cosas, la Sala considera que no le asistió razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso frente al argumento de la sustracción de materia.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la **Resolución núm. 10161 de 26 de abril de 2006**, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca nominativa **“CHAMPION”**, con el certificado núm. 180.987, cuyo titular es la sociedad **FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY**, en el sentido de excluir de su cobertura las baterías para automóviles comprendidas en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 9ª: “[...] *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (excepto baterías para automóviles), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores [...]”.

En efecto, dicha marca fue registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[...] *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores [...]”*, pero a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que no demostró el uso de la marca para las baterías para automóviles.

Al respecto, la actora alegó que no resultaba procedente dicha cancelación, debido a que ha demostrado de manera suficiente el uso regular, efectivo y continuo de la marca nominativa “**CHAMPION**”, ya que ha comercializado en el mercado colombiano bujías, las cuales están relacionadas y son complementarias con las



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

baterías para automóviles, por lo que existe conexidad competitiva entre dichos productos.

Señaló que las bujías y las baterías para automóviles tienen conexidad competitiva, puesto que comparten el mismo género de componentes técnicos, presentan una misma finalidad; y que, además, son productos complementarios e intercambiables entre sí dada su vinculación funcional, máxime si se tiene en cuenta que son análogos, en virtud de la función mecánica que tiene cada uno dentro del esquema eléctrico que de forma simultánea genera una chispa y corriente para el posterior encendido de un vehículo automotor.

Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, adujo que las pruebas aportadas por la sociedad **FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY** permitían deducir que la marca "**CHAMPION**" había sido usada real y efectivamente en el comercio para distinguir bujías, las cuales no pertenecían a la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª; y que como la sociedad **COEXITO S.A.** pretendía únicamente cancelar dicho registro marcario en relación con las baterías para automóviles, cuyo uso no quedó demostrado, resultaba procedente cancelar el signo cuestionado para dicho producto.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 “[...] *por ser pertinente [...]*”.

Además, estimó que “[...] *de oficio se interpretarán los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, a fin de complementar el tema sobre la cancelación de un registro de marca [...]*”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

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



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

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.

[...]”.

Aclarado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca **“CHAMPION” (nominativa)** para bujías, que pertenecen a la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, debieron hacerse extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

productos excluidos, que pertenecen a la Clase 9ª, esto es, a las baterías para automóviles, por ser conexos.

Ello, habida cuenta que la sociedad actora no cuestiona la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de la marca nominativa **"CHAMPION"**, sino que se establezca la similitud y la conexión competitiva entre los productos de los que demostró su uso frente a los que fueron excluidos del certificado de registro núm. 180.987 y, de esta forma, sean nuevamente incluidos en el mismo.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó:

"[...] 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera 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 inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

"Artículo 165.- (...)

(...)

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.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

(...)”
(Énfasis agregado).

2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1.

2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y.

2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, **así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.**

En el caso bajo examen, se advierte que la actora demostró el uso de productos que no pertenecen a la Clase 9ª de la Clasificación de



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Niza, como lo son las bujías, pues al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala evidenció que esta Clase identifica aquellos productos consistentes principalmente en aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento, los cuales comprenden⁹:

- “[...] -los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios;
- los equipos y simuladores de entrenamiento, por ejemplo: los maniquís para ejercicios de reanimación, los simuladores de conducción y control de vehículos;
- los aparatos e instrumentos de control y vigilancia de aeronaves, de vehículos náuticos y de vehículos no tripulados, por ejemplo: los instrumentos de navegación, los transmisores, los compases de medición, los aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición), los aparatos de conducción automática para vehículos;
- los aparatos e instrumentos de salvamento y seguridad, por ejemplo: las redes de seguridad, las luces de señalización, los semáforos, las autobombas contra incendios, las alarmas sonoras, las fichas de seguridad en cuanto dispositivos de cifrado;
- las prendas de vestir que protegen contra lesiones graves o potencialmente mortales, por ejemplo: la ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, la ropa antibalas, los cascos de protección, los protectores de cabeza para deportes, los protectores bucales para deportes, los trajes especiales de protección para aviadores, las rodilleras para trabajadores;
- los aparatos e instrumentos ópticos, por ejemplo: las gafas, las lentes de contacto, las lupas, los espejos de inspección para obras, las mirillas;
- los imanes;
- los relojes inteligentes, los monitores de actividad física ponibles;
- las palancas de mando (joysticks) de ordenador, que no sean para videojuegos, los cascos de realidad virtual, las gafas inteligentes;

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Clasificación Internacional de Niza. https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=2021010. Consultado el 15 de marzo de 2021.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

-los estuches para gafas, los estuches para teléfonos inteligentes, los estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos;
-los cajeros automáticos, las máquinas facturadoras, los instrumentos y máquinas para ensayos de materiales;
-las baterías y los cargadores para cigarrillos electrónicos;
-los dispositivos eléctricos y electrónicos de efectos para instrumentos musicales;
-los robots de laboratorio, los robots pedagógicos, los robots de vigilancia para la seguridad, los robots humanoides dotados de inteligencia artificial. [...]” .

Por su parte, según las notas explicativas, la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, comprende, entre otros, “[...] *las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores [...]*”, incluyendo en particular, “[...] *bujías de encendido para motores de combustión interna / bujías de encendido para motores de explosión [...]*”.¹⁰

De lo anterior, la Sala considera que los productos que la parte demandante manifestó haber comercializado en el mercado bajo la marca nominativa “**CHAMPION**” no corresponden a los comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª de dicha clasificación, en la medida que se trata de bujías y no de productos relacionados con aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.

¹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Clasificación Internacional de Niza. https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=7&explanat_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20210120. Consultado el 15 de marzo de 2021.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

En ese orden, comoquiera que la actora no demostró el uso de baterías para automóviles, producto del cual la sociedad **COEXITO S.A.** había solicitado la cancelación parcial por no uso, la Sala encuentra que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó, en la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, que los productos comercializados no pertenecían a la clase objeto de estudio, así:

“[...]

Así las cosas, observa este Despacho que el titular del registro marcario debía proceder a probar el uso para ese producto específico (baterías para automóviles) u otro conexo perteneciente a la Clase 9 del nomenclador internacional.

Pese a lo anterior, habiéndose analizado nuevamente las pruebas obrantes en el expediente sub-exámene, se observa que la sociedad titular del registro probó con suficiencia que ha utilizado la marca CHAMPION para distinguir BUJÍAS, las cuales no pertenecen a la Clase 9 Internacional sino a la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la acción de cancelación parcial pretendía únicamente cancelar el registro marcario en cuanto a BATERÍAS PARA AUTOMÓVILES, cuyo uso no quedó demostrado por parte del titular del registro marcario, resultaba procedente cancelar parcialmente el registro para dicho producto. [...]”. (Resaltado fuera de texto).

Cabe señalar que la Sala, al estudiar un caso similar, en la sentencia de 8 de octubre de 2020¹¹, que ahora se prohija, sostuvo que era procedente la cancelación por no uso de la marca

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00040-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

cuestionada "**BIOGEN**", en la medida en que no probó el uso de los productos de la Clase que identificaba, sino el de artículos que pertenecían a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, diferentes a la que fue inicialmente registrada.

Para ello, adujo a este respecto:

"[...] 52. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que una de las razones por las cuales la parte demandada resolvió cancelar el registro de la marca nominativa BIOGEN fue porque consideró que los productos que la parte demandante indicó que comercializa bajo la marca nominativa BIOGEN no pertenecen a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que se encuentran comprendidos dentro de las clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera pertinente verificar el alcance de las citadas clases frente a los productos relacionados por la parte demandante en sus pruebas.

53. En este sentido, sobre los productos comprendidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala evidenció que esta clase identifica aquellos productos consistentes en alimentos de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo, lo cual comprende:

"[...] Clase 29

Nota explicativa

La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.

Esta clase comprende en particular:

- Los alimentos a base de carne, pescado, fruta o verduras, hortalizas y legumbres;
- Los insectos comestibles;
- Las bebidas lacteadas en las que predomine la leche;
- Los sucedáneos de la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete, la leche de arroz, la leche de soja;
- Los champiñones en conserva;



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

- Las leguminosas y los frutos secos preparados para la alimentación humana;
- Los granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos para sazonar o aromatizantes; [...]"

54. Asimismo, las notas explicativas también especifican los productos que no se encuentran comprendidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en los siguientes términos:

"[...] Esta clase no comprende en particular:

- Los aceites y grasas, que no sean para la alimentación, por ejemplo: los aceites esenciales (cl.3) el aceite industrial (cl. 4), el aceite de ricino para uso médico (cl. 5);
- los alimentos para bebés (cl. 5);
- los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5);
- los complementos alimenticios (cl. 5);
- los aliños para ensalada (cl. 30);
- los granos procesados utilizados como productos para sazonar (cl. 30);
- los frutos secos recubiertos de chocolate (cl. 30);
- las frutas, verduras, hortalizas y legumbres, los frutos secos y las semillas en cuanto productos frescos y sin procesar (cl. 31);
- los alimentos para animales (cl. 31);
- los animales vivos (cl. 31);
- las semillas para plantar (cl. 31) [...]" .

55. Por su parte, según las notas explicativas, la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, comprende, entre otros, "[...] los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases [...]", incluyendo en particular, "[...] ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo: la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos; ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo: las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes; [...]" . (Destacado fuera del texto)

56. Por último, las notas explicativas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza indican que esta clase comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.

[...]

58. De lo anterior, la Sala considera que los productos que la parte demandante manifestó haber



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

comercializado en el mercado bajo la marca nominativa BIOGEN no corresponden a los comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino a las clases 1 y 5 de dicha clasificación, en la medida que se trata de excipientes utilizados para fines farmacéuticos, y no productos para uso alimenticio. La Sala señala, por ejemplo, que la pectina, es encuentra específicamente comprendida dentro de los productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, y el certificado expedido por la sociedad Grufarma S.A.S., indica explícitamente que las cápsulas de gelatina corresponden a la “[...] forma farmacéutica en cápsula que contienen gelatina natural [...]” y la lactosa monohidrato usp es “[...] azúcar de leche calidad especial para comprimir tabletas, adecuada para uso como excipiente [...]”, lo cual corresponde a los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que son usados para fines farmacéuticos.

[...]

60. Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BIOGEN hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran es la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la 1 y la 5. [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala advierte que no es posible realizar un análisis de similitud entre los productos de los que se demostró el uso y aquellos que fueron excluidos, pues, como quedó visto en párrafos anteriores, no pertenecen a la misma Clase para la cual fue registrada la marca cuestionada “**CHAMPION**”.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Al respecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, señaló que un titular sólo conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos **o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.**

En efecto, sostuvo:

*"[...] 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios **para los cuales estuviese registrada la marca,** la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.*

*2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los **cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos,** conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, **así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.** [...]"*

Adicionalmente, dicha Corporación, en la Interpretación Prejudicial 141-IP-2013, precisó lo siguiente:

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



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

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 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.

[...]” (Destacado fuera del texto).

De lo expuesto en precedencia, es posible concluir que procede el estudio de similitud o relación entre productos de los cuales se demostró el uso frente a los que fueron excluidos, cuando: i) resulten idénticos o similares dentro de la misma clase; y ii) el titular haya obtenido el registro de dichos productos.

Es por ello que contrario a lo afirmado por la actora, la Sala estima que no puede extenderse el análisis de relación o similitud de productos en una solicitud de cancelación parcial por no uso, cuando los productos de los que se demostró el uso pertenecen a una Clase de la Clasificación Internacional de Niza diferente a la que fue inicialmente registrada, como sucede en el caso bajo examen, puesto que la actora demostró el uso de bujías, productos estos que no fueron inicialmente registrados por el signo cuestionado “**CHAMPION**” y que, además, pertenecen a una Clase



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

diferente a la 9ª, esto es la 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, el titular de la marca cuestionada "**CHAMPION**" no puede conservar su registro para distinguir baterías para automóviles, en la medida en que no probó el uso de dicho producto o de alguno idéntico o similar que estuviera dentro de la misma clase y del que haya obtenido el registro.

Ahora, en lo atinente al dictamen pericial del mecánico automotriz **JUVENTINO MORENO CORRECHA** y los testimonios rendidos por los señores **JAVIER FONSECA BELLO**, **JULIO CÉSAR ACOSTA MUÑOZ** y **FEDERICO GUILLERMO QUINTERO MELO**, mediante los cuales la actora pretendía demostrar la conexidad competitiva presentada entre las bujías y las baterías para automóviles, la Sala reitera que en este caso no es posible extender el análisis de relación o similitud entre los mismos, dado que las primeras, corresponden a productos que no fueron inicialmente registrados por la marca cuestionada "**CHAMPION**" y pertenecen a una Clase de la Clasificación Internacional de Niza diferente a la que dicho signo distingue.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

Y en lo referente a que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, toda vez que la Superintendencia demandada canceló parcialmente el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa "**CHAMPION**" (**mixta**), identificada con el certificado de registro núm. 180.987, bajo la titularidad de **FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY**, en el sentido de excluir de su cobertura las baterías para automóviles, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

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: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la sociedad **COEXITO S.A.**

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de marzo de 2021.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00160-00
Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Adara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS