



**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

**Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Radicación:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Referencia:** Nulidad y restablecimiento del derecho  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Tercero Interesado:** Casa Luker S.A.  
**Tema:** **REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL** / Propiedad industrial – Cancelación de marca por no Uso –Marca en conflicto: «RIE» (nominativa).

**Sentencia de única instancia**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó el señor **Jairo Cataño Gómez**, en contra de las Resoluciones Nos. 20395 de 21 de abril de 2010, 36178 de 15 de julio de 2010 y No. 27625 del 27 de mayo de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca «**RIE**» (**nominativa**) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.- ANTECEDENTES**

**I.1.- La demanda**

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado<sup>1</sup>, el apoderado judicial del señor **Jairo Cataño Gómez**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

« [...] 4.1. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 20395 del 21 de abril de 2011, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa RIE, certificado 128101, a nombre del señor Jairo Cataño Gómez, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 36178 del 15 de julio de 2010, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la

---

<sup>1</sup> Folios 9 a 36.



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó, en reposición, la resolución que canceló por no uso, el registro de la marca nominativa RIE, certificado No. 128101, a nombre del señor Jairo Cataño Gómez, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 27625 del 27 de mayo de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual se confirmó, en apelación, la resolución que canceló por no uso, el registro de la marca nominativa RIE, certificado No. 128101, a nombre del señor Jairo Cataño Gómez, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se niegue la solicitud de cancelación total por no uso del registro de la marca nominativa RIE, certificado No. 128101, a nombre del señor Jairo Cataño Gómez, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.5. Que en subsidio de las anteriores peticiones, se declare la nulidad parcial de la resolución que declaró la cancelación total de la marca RIE, en la clase 29, y de las citadas resoluciones que la confirman, solo en cuanto a los productos respecto de los cuales no se probó el uso.

4.6. Que como consecuencia de la anterior petición secundaria se declare la cancelación parcial por no del registro de la marca nominativa RIE certificado No. 12801, a nombre del señor Jairo Cataño Gómez, en relación con los determinados productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales no se probó uso.

4.7. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad, conforme lo dispone el art 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1957.

4.8. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. [...].».

### **I.1.1.- Los hechos**

2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante escrito radicado en la División de Signos Distintivos, cuyo tramite se surtió bajo el expediente No. 92 264.403, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «RIE» (nominativo) para amparar productos incluidos en la Clase 29 del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, mediante la Resolución No.46996 de 23 de noviembre de 1994, la SIC, otorgó el registro de la marca «**RIE**» (**nominativa**) al señor Jairo Cataño Gómez, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

4. Expresó que la sociedad Casa Luker S.A. mediante escrito del 23 de noviembre de 2009, presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra el certificado de registro correspondiente a la marca «RIE», que ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es el señor Jairo Cataño Gómez.
5. Adujo que dentro del término establecido el apoderado judicial del titular de la marca, dio respuesta a la solicitud de cancelación presentada, aportado las pruebas para demostrar su uso.
6. Refirió que mediante la Resolución No. 20395 de 21 de abril de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, ordenó cancelar por no uso el registro de la marca nominativa «RIE» para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional.
7. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición, a través de las Resolución No.36178 de 15 de julio de 2010, y en apelación, mediante la Resolución No. 27625 de 27 de mayo de 2011.

#### **I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación**

8. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
9. Sostuvo que la SIC no estudió, no apreció, no analizó, ni valoró en su conjunto todas y cada una de las pruebas allegadas con la contestación de la solicitud de la cancelación de la marca que es titular.
10. Argumentó que, las pruebas allegadas al proceso acreditan el uso de la marca comercial «RIE», clase 29, productos, a través de las marcas «LA VACA QUE RIE», clase 42, servicios y «LA AREPA QUE RIE» clase 30, productos y clase 43, servicios, durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2006 y el 22 de noviembre de 2009.
11. Mencionó que *«La marca RIE (NOMINATIVA), contra la cual se formuló la cancelación por no uso, es ofertada y puesto en el comercio, es decir, es explotada comercialmente a través de la marca comercial QUE RIE, correspondiente a las denominaciones LA AREPA QUE RIE y LA VACA QUE RIE»*.
12. Indicó que con la expedición de los actos administrativos se vulneró el debido proceso, al no haber valorado debidamente las pruebas allegadas a la actuación administrativa.



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

13. Finalmente, afirmó que con la expedición de los actos administrativos la SIC desconoció la normatividad andina, al no tener en cuenta « [...] *la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos que se producen y se comercializan dentro de restaurantes como son establecimientos de comercio de propiedad del señor JAIRO CATAÑO GOMEZ [...]*».

## **II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO**

### **II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio**

14. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas andinas, pues la misma se fundamenta en ellas, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

15. Mencionó que la marca objeto de cancelación consiste en la expresión RIE, la cual es nominativa y no se encuentra acompañada por un diseño adicional.

16. Explicó que, « [...] *es claro que el señor JAIRO CATAÑO GOMEZ, utiliza la marca en estudio de manera diferente a como se encuentra registrada, ya que se incluyen expresiones no comprendidas por el registro concedido (LA AREPA QUE RIE Y LA VACA QUE RIE); que generan contrario a las afirmaciones del recurrente conforman un conjunto marcario totalmente diferente al protegido por el certificado de registro No. 128101. [...]*».

17. Anotó, que la marca nominativa es usada dentro del mercado de manera diferente a como se encuentra registrada, y que dentro de la actuación administrativa, no se demostró su uso en relación con los productos que ampara.

18. Recordó que el demandante es titular de las marcas «LA VACA QUE RIE», clase 42, servicios y «LA AREPA QUE RIE», clase 30, productos y, clase 43, servicios, no existiendo razones para poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado para solicitar el levantamiento de una medida, que como ya se ha demostrado de manera clara se encuentra ajustada a derecho.

19. Concluyó que los actos administrativos demandados se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en la materia.

### **II.2.- Intervención del tercero interesado – Casa Luker S.A.**

20. La sociedad Casa Luker S.A. en su calidad de tercero interesado en las resultas en el proceso, no intervino en esta etapa procesal<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Folios 107 -108



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

### III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 334-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 166 primer y tercer inciso, y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Excluyó del análisis el artículo 170 de la mencionada Decisión, por no ser materia de controversia; Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

« [...] 2.4. Para la presente interpretación lo único relevante será determinar los alcances del tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que dice lo siguiente:

“(...)”

*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.”.*

2.5. En este sentido, es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido. Por el Contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca<sup>3</sup>.

2.6. Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra marca registrada, el análisis consistiría en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos.

Dicho, en otros términos, si lo que se pretende es acreditar el uso de la marca registrada A mediante el uso de la marca registrada B, el análisis consistiría en determinar si la marca B implica o no una modificación sustancial o significativa de la marca A, ya sea por adición o supresión de elementos. Si para el consumidor la marca B es distinta a la marca A, no se acreditará el uso de la marca A mediante el uso real y efectivo en el mercado de la marca B.

2.7. Con estos antecedentes, este Tribunal considera que la Corte consultante deberá evaluar si al haberse utilizado en el mercado las marcas registradas “LA AREPA QUE RIE” y “LA VACA QUE RIE” se ha acreditado, al mismo tiempo, el uso de la marca registrada “RIE”. [...]».

<sup>3</sup> Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por este Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2021.



---

**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

#### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto del 30 de septiembre de 2016<sup>4</sup>, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante, la demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal<sup>5</sup>.

#### V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

##### V.1.- El problema jurídico

23. El apoderado judicial del señor **Jairo Cataño Gómez**, solicitó a la Sala de Decisión decretar la nulidad de las Resoluciones Nos. en contra de las Resoluciones Nos. 20395 de 21 de abril de 2010, 36178 de 15 de julio de 2010 y No. 27625 del 27 de mayo de 2011 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca «**RIE**» (**nominativa**) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la SIC no valoró en debida forma las pruebas que aportó para acreditar el uso real y efectivo de la marca.

25. Aunado a ello, adujo que el uso de la marca «RIE» (nominativa) se acredita a través de la expresión QUE RIE, la cual es el elemento denominativo y predominante de las marcas «LA VACA QUE RIE» y «LA AREPA QUE RIE» registradas en las clases 30, 42 y 43 del nomenclátor internacional.

##### V.2.- La normativa aplicable

26. En el caso *sub judice*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 166 incisos primero y tercero y 167 de la Decisión 486 de 2000, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

**[...] Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.**

(...) **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. (...)

---

<sup>4</sup> Folio 133.

<sup>5</sup> Folio 134



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

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

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. [...].

#### **V.4.- Cancelación por no uso**

##### **V.4.1.- Uso en el mercado de un signo con elementos adicionales.**

27. Sobre este asunto, en la interpretación allegada al presente proceso de determinó:

« Para la presente interpretación lo único relevante será determinar los alcances del tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que dice lo siguiente:

“(…)

El uso de una marca en modo tal que difiere 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”.

2.5. En este sentido, es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido. Por el Contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca<sup>6</sup>.».

##### **V.4.2.- Requisitos para la cancelación por no uso**

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los requisitos a tener en cuenta en las solicitudes de cancelación por no uso de las marcas<sup>7</sup>:

« Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013:

<sup>6</sup> Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por este Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2021.

<sup>7</sup> Interpretación Prejudicial 052-IP-2015



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

### **“Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.**

Los artículos 165 a 170, salvo el 169<sup>8</sup> de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

#### **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 el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…)

En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

#### **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 marca.

#### **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.

El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma.»

#### **V.4.2.1- Legitimación para adelantar el trámite.**

29. En relación con la legitimación para presentar la solicitud de cancelación de una marca por falta de uso, el inciso primero del artículo 165 de la Decisión 486 del 2000, a su tenor, establece que:

<sup>8</sup> El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.





**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

.«**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 interpuesta con base en la marca no usada. [...]».

30. Pues bien, y una vez consultados antecedentes administrativos de la solicitud, se encuentra que la sociedad Casa Luker S.A. acreditó interés ante la SIC para solicitar la cancelación del registro por no uso, pues es titular de varios registros en la clase 29 del nomenclátor internacional y había solicitado en el año 2009 el registro del signo «RIE».

31. Así las cosas, y en el caso *sub examine*, la Sala encuentra satisfecho y acreditado el requisito concerniente a la legitimidad al momento de la presentación de la acción de cancelación por falta de uso, por cuanto ésta fue interpuesta por una persona interesada en los términos del mencionado artículo 165.

#### **V.4.2.2- Oportunidad para adelantar el trámite.**

32. Respecto de la oportunidad para iniciar la acción de cancelación, encontramos en el inciso segundo del artículo 165 antes mencionado:

« [...]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. [...]».

33. En este aspecto también se encuentra acreditado este requisito, pues la marca «RIE» fue concedida mediante la Resolución No. 09402 de 24 de noviembre de 1989, cumpliéndose el plazo de tres años, teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación fue presentada el día 23 de noviembre de 2009,

#### **V.4.2.3- Falta de uso de la marca – uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales.**

34. En este aspecto, el tema de discusión se circunscribe a determinar que el uso de la marca «RIE» (nominativa) se puede acreditar con la utilización de las marcas «LA AREPA QUE RIE» y «LA VACA QUE RIE» del mismo titular.

35. El demandante argumentó que el signo «RIE» es explotado a través del signo «QUE RIE», correspondiente a las marcas «LA AREPA QUE RIE» y «LA VACA QUE RIE»

36. La SIC no compartió el argumento del actor, pues consideró que la utilización de las expresiones «LA AREPA QUE RIE» y «LA VACA QUE RIE» resultan ser una



---

**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

variación sustancial de la marca registrada «RIE», máxime que esta última se registró sin ningún elemento adicional.

37. Dicho lo anterior, se encuentra en la actuación administrativa que dio lugar a la expedición de los actos administrativos que ordenaron la cancelación por de la marca «RIE», que el demandante pretendió acreditar su uso con los siguientes elementos probatorios:

- Catálogo de los productos identificados bajo los siguientes signos: LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Bolsas de empaque con la denominación LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Documentos publicitarios, como tarjetas, calcomanías, impresos y similares, con la indicación LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Copia auténtica del Certificado otorgado al señor Jairo Cataño, por parte del Departamento de Cundinamarca, al mérito empresarial del año 2009, por la empresa LA VACA QUE RIE.
- Copia auténtica de un reconocimiento a la empresa LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Copia auténtica de un certificado de participación en el premio nacional de quesos CNLM en el marco del III SEMINARIO INTERNACIONAL, otorgado a PRODUCTOS LACTEOS LA VACA QUE RIE.
- Fotografía con deportistas patrocinados por LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Invitación realizada por el Departamento de Policía de Cundinamarca, a LA VACA QUE RIE, junto con el agradecimiento por su donación.
- Constancia realizada por Club Gigantes de la Tierra Grata GIGRAT, por dineros recibidos por la VACA QUE RIE
- Copia auténtica del Registro Único Empresarial ante la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual consta el registro como comerciante de señor JAIRO CATAÑO GOMEZ, y el nombre de su establecimiento comercial LA VACA QUE RIE y sus renovaciones.
- Factura de venta expedida por COLOMBIA EMPRESARIAL COMUNICACIÓN RADIAL, a favor del gerente de productos LA VACA QUE RIE.
- Factura de venta expedida por CASA EDITORIAL EL TIEMPO, a favor de productos lácteos LA VACA QUE RIE.
- Factura de venta expedida por IMAGEN PUBLICIDAD Y EVENTOS, a favor de productos lácteos LA VACA QUE RIE.
- Factura de venta expedida por GLORIA MARCELA GARCIA CARDENAS, a favor de productos lácteos LA VACA QUE RIE.
- Cuenta de cobro en la cual consta que el señor JAIRO CATAÑO debe a EDUARDO ROZO CASTAÑEDA una suma de dinero por concepto de pautas publicitarias: LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

- Diferentes anuncios publicitarios acerca del restaurante LA AREPA QUE RIE y productos lácteos LA VACA QUE RIE.
- Solicitudes de pautas publicitarias LA VACA QUE RIE, en diferentes medios masivos de comunicación.
- Resoluciones del INVIMA sobre productos identificados bajo la marca LA VACA QUE RIE.
- Declaración juramentada del señor LUIS ENRIQUE ROJAS PONTON, contador del señor JAIRO CATAÑO, mediante la cual certifica las cifras en ventas e ingresos de los últimos cinco años, por la elaboración y comercialización de las marcas comerciales LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Declaración juramentada presentada por los señores JOSE EDUARDO RUSSI VELOZA, CLAUDIA BIBIANA BARAJAS LOPEZ, NORMAN DIEGO SABOGAL RIOS, NELSON RODOLFO FRANCO RODRIGUEZ, CAMILO ANDRES PINEDA ROJAS y ANA MONTE CALDERON, mediante las cuales manifiestan que son clientes de los establecimientos de comercio LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE y de los productos que estos comercializan a través de las marcas LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.
- Facturas de venta expedidas por los establecimientos de comercio LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE, en las cuales consta la venta de diversos productos.
- Presentación del producto LA VACA QUE RIE.
- Revistas con publicidad de los establecimientos de comercio LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE.

38. Revisada la documentación mencionada, la Sala encuentra que el demandante aportó documentación relacionada con las marcas «LA VACA QUE RIE» y «LA AREPA QUE RIE», para probar el uso de la marca «RIE».

39. Sobre el asunto, en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, al hacer referencia a la acreditación del uso de una marca con otra marca, se indicó:



« 2.6. Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra marca registrada, **el análisis consistiría en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de alimentos.**».(resaltado fuera de texto).

40. Para abordar el análisis del presente caso, encontramos que la marca objeto de controversia y las utilizadas por el demandante en el mercado son las siguientes:

Marca objeto de la cancelación	Marcas registradas utilizadas en el mercado por el demandante
RIE (nominativa)	LA VACA QUE RIE (nominativa)



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 29 128.101	Clase 42 193.661  LA AREPA QUE RIE   (mixta) Clase 30 297.592   (mixta) Clase 43 297.629
---------------------	---

41. Una vez verificadas las marcas objeto de controversia, inicialmente encontramos que son signos nominativos y mixtos, por lo que la Sala recuerda que para determinar si existió una modificación sustancial o significativa entre estos, el análisis se debe realizar atendiendo el elemento predominante que es el nominativo, toda vez que son las palabras las que generan mayor impacto y recordación frente a los consumidores. Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

**Marca Cancelada**

R	I	E
1	2	3

**Marcas a que se refieren las pruebas aportadas**

L	A	V	A	C	A	Q	U	E	R	I	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Radicado: 11001-0324-000-2011-00410-00  
Demandante: Jairo Cataño Gómez  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

L	A		A	R	E	P	A		Q	U	E		R	I	E
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13

42. En lo relacionado con la marca objeto de cancelación, encontramos que está conformada por una (1) sola palabra (RIE), tiene una consonante (R) y dos vocales (I y E).

43. De otro lado, la primera marca frente a la que se aportaron pruebas «LA VACA QUE RIE», está conformada por cuatro palabras, tiene cinco (5) consonantes (L, V, C, Q y R) y siete (7) vocales (A, A, A, U, E, I y E).

44. Así mismo, la segunda marca «LA AREPA QUE RIE» está conformada por cuatro (4) palabras, tiene cinco (5) consonantes (L, R, P, Q, R) y ocho vocales (A, A, E, A, U, E, I, E).

45. Lo anterior, nos permite determinar que existen diferencias ortográficas sustanciales entre las marcas, pues difieren en el número de palabras, letras y sílabas.

46. Aunado a lo expuesto, de la marca cancelada como del resto de los signos, se puede concluir que visualmente presentan grandes diferencias. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

**RIE – LA VACA QUE RIE – RIE – LA VACA QUE RIE**  
**RIE – LA VACA QUE RIE – RIE – LA VACA QUE RIE**  
**RIE – LA VACA QUE RIE – RIE – LA VACA QUE RIE**  
**RIE – LA VACA QUE RIE – RIE – LA VACA QUE RIE**

**RIE – LA AREPA QUE RIE – RIE – LA AREPA QUE RIE**  
**RIE – LA AREPA QUE RIE – RIE – LA AREPA QUE RIE**  
**RIE – LA AREPA QUE RIE – RIE – LA AREPA QUE RIE**  
**RIE – LA AREPA QUE RIE – RIE – LA AREPA QUE RIE**

47. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma distinta, a pesar de compartir la expresión RIE.

48. Por su parte, respecto de las marcas que hacen referencia a las pruebas aportadas, si bien comparten la expresión RIE con la marca cancelada, estas cuentan con los términos VACA y AREPA, las cuales dotan a los signos de una particularidad necesaria para ser diferenciadas.



**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

49. Por ende, se considera que las marcas asociadas a las pruebas tienen diferencias sustanciales con la marca registrada, pues las expresiones añadidas dan un contexto que implican un cambio sustancial respecto del signo cancelado.

50. En efecto, tiene una variación de tipo sustancial que lleva a que el consumidor lo perciba de manera diferente al compararlo con aquel que fue registrado y que es objeto de cancelación, en tanto que, como se concluyó, las expresiones adicionales le otorgan un concepto diferente, una percepción fonética y ortográfica diferente.

51. La marca objeto de cancelación contiene únicamente la expresión RIE, la cual alude a la acción de sonreír, por su parte las marcas también registradas (LA VACA QUE RIE y LA AREPA QUE RIE) si bien contienen la expresión RIE, las palabras que la acompañan evocan una idea disímil.

52. Bien lo consideró la SIC en los actos administrativos cuando consideró que las frases que conforman los signos están constituidas por un sujeto VACA – AREPA que realiza una acción, esto es, sonreír. Por lo que la inclusión de dichos vocablos dotan a los signos de la particularidad necesaria para diferenciarlos de la expresión RIE individualmente considerada.

53. Nótese que el análisis debe realizarse sobre el conjunto, como un todo, no de manera aislada o fraccionada.

54. Como lo precisó el Tribunal de Justicia se podría considerar como válidos algunos cambios que obedecen a la presentación de la marca, tales como el cambio del tipo de letra, la inclinación de la misma, que se presente en minúscula, entre otros, pero no resulta ajustado a la normativa andina que se introduzca un cambio sustancial otorgando una percepción diferente al consumidor de la misma, tal y como ocurrió en el *sub examine* al añadir expresiones que cambiaron el sentido del signo objeto de análisis.

55. Con todo, para la Sala de Decisión las pruebas aportadas no proporcionan información relativa al uso de la marca «RIE», pues el contenido probatorio está relacionado con la utilización de las marcas «LA VACA QUE RIE» y «LA AREPA QUE RIE», las cuales son una variación sustancial de la primera.

#### **V.5.- Conclusión**

56. Por lo anterior, la Sala considera que la entidad demandada al expedir los actos administrativos que ordenaron la cancelación por no uso de la marca «RIE» aplicó de forma correcta la normatividad, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.



---

**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00410-00  
**Demandante:** Jairo Cataño Gómez  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**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: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

**TERCERO: ARCHIVAR** el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Consejero de Estado  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.