



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

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

**Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Radicado:** 11001-0324-000-2011-00144-00  
**Referencia:** Nulidad y restablecimiento del derecho  
**Demandante:** Gaseosas Lux S.A.  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Tercero Interesado:** Citrus World INC.  
**Tema:** REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - artículo 165 Decisión 486 de 2000.

### **Sentencia de única instancia**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad **Gaseosas Lux S.A.**, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con el fin de que se declare de la nulidad de la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, «*por la cual se resuelve un recurso de apelación*»<sup>1</sup>, en el sentido de ordenar la cancelación parcial por no uso del registro No. 89914 de la marca «FLORIDAS» (nominativa), de titularidad de la sociedad Gaseosas Lux S. A., limitándolo para distinguir «*agua potable tratada y aguas minerales*», productos de la clase 32 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>2</sup>, el apoderado judicial de la sociedad **Gaseosas Lux S.A.**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] 2.1. Que se decrete la nulidad de la **Resolución número cincuenta y nueve mil quinientos doce (59512) del veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010)**, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el **recurso de apelación** interpuesto por CITRUS WORLD, INC. contra la Resolución N° 54889 de 29 de Octubre de 2009 proferida por la Jefe de la

---

<sup>1</sup> Por medio de la cual revocó la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, mediante la cual se negó la solicitud de cancelación total por no uso del registro No. 89914 de la marca «FLORIDAS» (nominativa), de titularidad de la sociedad Gaseosas Lux S. A., para distinguir «*cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Folios 30 a 68 y folios 110 a 114.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
 Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

División de Signos Distintivos, que había NEGADO la cancelación por no uso del registro N° 89914 de la marca FLORIDAS en clase 32, propiedad de GASEOSAS LUX S.A., decidiendo **REVOCARLA** y en su lugar MANTENER la negación de la cancelación de CITRUS WORLD, INC., pero CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914 en clase 32, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” y en consecuencia, limitar el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) únicamente a “agua potable tratada y agua mineral”, en clase 32 y declarar agotada la vía gubernativa.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de **restablecimiento del derecho**, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que en virtud de lo decidido en la Resolución N° 54889 de 29 de Octubre de 2009 se **NIEGUE LA CANCELACIÓN** del registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914, para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional propiedad de la sociedad GASEOSAS LUX S.A., manteniendo la cobertura del título para todos los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca.

2.3. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio **modificar** la inscripción del Certificado de registro de la Marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914 de titularidad de GASEOSAS LUX S.A. **restituyendo a su cobertura** en el Registro de la propiedad industrial, los siguientes productos de la clase treinta y dos (32) internacional: “Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” junto con el “agua potable tratada y agua mineral”, productos a los que se limitó en el acto acusado.

2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso la referencia.

## I.2.- Los hechos

2. Refirió la demandante que el 15 de mayo de 2009, la sociedad Citrus World, INC., en adelante Citrus World, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC la cancelación por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), con registro 89914, concedida a favor de Gaseosas Lux S.A., para distinguir «*cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 2 de octubre de 2009, la sociedad Gaseosas Lux S.A. contestó la solicitud de cancelación, en el sentido de señalar que se encontraba acreditado «*plenamente el uso de la marca FLORIDAS en el territorio colombiano, identificando productos amparados por el registro N° 89914 y solicitó que en virtud de él se mantuviera el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA), para identificar los productos de la clase treinta y dos (32) internacional para los cuales fue originalmente otorgada*».



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, mediante la cual negó la solicitud de cancelación total por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), registrada a nombre de la sociedad Gaseosas Lux S. A., decisión contra la cual la sociedad Citrus Word interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
5. Mediante la Resolución número 13462 de 10 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición contra la Resolución número 5489, confirmando la decisión contenida en la misma, y concedió el recurso de apelación.
6. El 28 de octubre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC expidió la Resolución número 59512, por la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución número 54889; negar la cancelación total por uso del certificado número 89914 correspondiente a la marca «FLORIDAS» (nominativa) y cancelar parcialmente dicho registro, excluyendo de su cobertura los productos «*cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*». En consecuencia, limitó el registro de la marca únicamente para «*agua potable tratada y mineral*».

### **I.3.- Normas violadas y el concepto de violación**

7. Como normas violadas, señaló el artículo 165 incisos primero y tercero de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

#### **I.3.1.- Concepto de violación**

8. La sociedad demandante señaló que Gaseosas Lux S.A. ha sido titular del registro 89914 correspondiente a la marca «FLORIDAS» (nominativa), para distinguir «*cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 16 de junio de 1977.
9. La parte actora adujo que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la SIC, vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En sustento de tal aseveración, señaló que la sociedad Citrus World formuló petición de cancelación total por falta de uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa) y que, por ende, la decisión de la SIC de cancelarla de forma parcial fue oficiosa, facultad que no está consagrada en el artículo 165 de la Decisión 486.
10. Expuso que en la resolución demandada no se aplicaron los parámetros fundamentales para el análisis de similitud o identidad de productos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Concretamente, señaló, no se tuvo en consideración que la similitud de los productos debe analizarse desde la perspectiva



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

y percepciones del consumidor y que debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes.

11. Anotó que la composición de los productos no es un criterio válido para determinar la similitud entre productos de consumo masivo, como las bebidas de la clase 32 del nomenclátor internacional.

12. Indicó que los productos que agrupa la clase 32 internacional tienen una naturaleza y finalidad análoga y conexas, pues las gaseosas, los jugos, el agua y las preparaciones para hacer bebidas, al igual que las cervezas, se consumen de manera alternativa, son intercambiables entre sí y satisfacen la misma necesidad, a saber: calmar la sed del consumidor.

13. Argumentó que, contrario a lo señalado por la SIC, las cervezas, maltas, gaseosas, jugos, aguas y demás productos de la clase 32 tienen el mismo destinatario, un uso semejante, los mismos lugares de consumo y de comercialización, lo cual determina que en la mente del consumidor medio se genere riesgo de confusión si se permite que una gaseosa, jugo o refresco vayan identificados con una marca similar o confundible a la que identifica el agua «FLORIDAS», que se comercializa en Colombia por el licenciatario de Gaseosas Lux S.A.

14. Manifestó que la sociedad Gaseosas Lux S.A. demostró el uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa) para el producto «agua potable tratada», el cual corresponde al género de las bebidas no alcohólicas, razón por la cual se debió mantener la cobertura del registro de la marca sobre todas las especies cubiertas por dicho género, como lo son las aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza sin alcohol, entre otras, entre las cuales existe una evidente similitud en términos de naturaleza y finalidad.

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

### **II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio<sup>3</sup>**

15. El apoderado judicial de la SIC contestó oportunamente la demanda, aduciendo que no existe similitud o identidad entre agua, bebidas gaseosas y cerveza, razón por la cual no era posible mantener la marca para los productos diferentes al agua, pues sobre los otros no se había probado el uso de la marca.

16. En ese sentido, explicó que las gaseosas, las cervezas y el agua no son productos de la misma naturaleza, ni son similares en la medida en que no son sustituibles entre sí, y especificó que la cerveza no tiene como finalidad esencial

<sup>3</sup> Folios 129 a 135 y folios 149 a 154.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

calmar la sed, ya que se trata de un producto de tradición social, económica, gastronómica y cultural, que, inclusive, ha sido considerado como un alimento.

17. Argumentó que una solicitud de cancelación puede dar lugar a la negación, la cancelación parcial y la cancelación total, por lo que la SIC estaba plenamente facultada para reducir o limitar la lista de productos que puede distinguir la marca «FLORIDAS» (nominativa), cuando la falta de uso solo afecta a algunos de los productos de la marca cuya cancelación total se solicitó por una persona con interés.

18. Afirmó que las pruebas aportadas al proceso demuestran solo la comercialización de agua empacada en bolsas, de manera que el registro de la marca debe continuar vigente solo para ese producto.

## **II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Alicorp S.A.A.**

19. La sociedad Citrus Word, tercero interesado en las resultas en el proceso, no se pronunció sobre la demanda<sup>4</sup>.

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

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante también el Tribunal de Justicia– emitió la Interpretación Prejudicial 270-IP-2016 de 7 de julio de 2017<sup>5</sup>, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, y de oficio respecto de los artículos 166 y 167 *ibidem*.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a las características, presupuestos procesales, elementos probatorios, oportunidad y requisitos para la procedencia de la figura de cancelación por no uso de la marca, en el marco de la Decisión 486 2000, con fundamento en lo cual formuló las siguientes conclusiones:

[...] 1.25. De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

### **[...] La cancelación parcial por no uso**

[...] 1.27. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas 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.

<sup>4</sup> Folio 137, 138, 160 y 161.

<sup>5</sup> Folios 217 a 230.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1.28. 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.

(...)” (Resaltado agregado)

1.29. Como puede advertirse de la disposición transcrita, 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, 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.

1.30. 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 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.

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

1.32. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en 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.

1.33. De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca denominativa FLORIDAS es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia. [...].



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

#### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 15 de febrero de 2018<sup>6</sup>, se corrió traslado a las partes, para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

23. Dentro del término previsto en el artículo 210 del CCA, las partes, demandante<sup>7</sup> y demandada<sup>8</sup>, en esencia, reiteraron los argumentos de nulidad y de defensa expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

24. El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal.

#### V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

##### V.1.- Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019<sup>9</sup>, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

##### V.2.- El problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para lo cual se deberá establecer si procedía o no la cancelación parcial por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), con exclusión de los productos «*cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

27. Con ese propósito, la Sala analizará si en el acto administrativo acusado se analizó correctamente la identidad o similitud entre el producto «*agua potable tratada*» y los demás productos de la misma Clase 32 para los cuales se concedió el registro inicial y, así, determinar si la entidad demandada vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

##### V.3.- Análisis de los cargos

28. Los cargos formulados por la sociedad demandante están relacionados con la infracción del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, norma en la que debía

<sup>6</sup> Folio 231.

<sup>7</sup> Folios 241 a 253.

<sup>8</sup> Folios 232 a 236.

<sup>9</sup> Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

fundarse el acto acusado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida dentro del proceso, interpretó de oficio los artículos 166 y 167 *ibidem*. Tales preceptos regulan la cancelación del registro de una marca por no uso, el uso de una marca y la carga de la prueba del uso de la marca.

### V.3.1. El marco normativo aplicable

29. En el caso *sub judice*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la cuales son del siguiente tenor:

**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

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

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

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

**Artículo 166.-** Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

**Artículo 167.-** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

### V.3.2. Presupuestos para la cancelación parcial de la marca por falta de uso

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial **27-IP-2022**<sup>10</sup>, señaló los siguientes son los presupuestos procesales y probatorios para la cancelación por no uso de la marca:

«**a) Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar 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 en registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.<sup>11</sup>

**b) Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha fecha.

**c) Falta de uso de la marca:** Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, 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».

31. A continuación, la Sala verificará el cumplimiento de los referidos presupuestos en el caso sub examine:

#### V.3.2.1. Legitimación para iniciar el trámite

32. Frente al primer presupuesto, relativo a la legitimación para iniciar el trámite, se encuentra que la sociedad Citrus World presentó solicitud de registro marcario para el signo «FLORIDAS NATURAL» (mixta) en Colombia en la clase 32, sin embargo este le fue negado a raíz de la preexistencia del registro de la marca «FLORIDAS» (nominativa) número 89914 en la clase 32 del nomenclátor internacional, y, por considerar que la marca no estaba siendo utilizada, decidió presentar la solicitud de cancelación de la misma.

33. Para la Sala, tal circunstancia acredita el interés para promover ante la SIC la cancelación estudiada por parte de la sociedad Citrus World.

<sup>10</sup> Interpretación prejudicial 27-IP-2022 del 28 de Julio de 2022. Expediente SD2020/0025104. Pp 5.

<sup>11</sup> Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4089 del 16 de octubre de 2020.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

### V.3.2.2. Oportunidad para iniciar el trámite

34. En cuanto al segundo presupuesto, relativo a la oportunidad para iniciar el trámite de cancelación de registro por no uso, la Sala evidencia que el registro de la marca «FLORIDAS» (nominativa) fue otorgado el 16 de junio de 1977<sup>12</sup>, asignándosele el certificado de registro número 89914 para identificar productos de la clase 32.

35. Por su parte, la sociedad Citrus World, presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca el 15 de mayo de 2009, esto es, treinta y dos (32) años después de haber sido otorgado el registro.

36. Lo anterior demuestra el cumplimiento de este presupuesto, en tanto que, para la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, ya habían transcurrido más de tres años contados a partir de la firmeza del acto que concedió el registro de la marca, y el agotamiento de la vía administrativa en el trámite de concesión del mismo.

### V.3.2.3. Falta de uso

37. Respecto de la falta de uso, de los antecedentes administrativos se evidencia que, tal y como lo determinó la SIC, la marca «FLORIDAS» (nominativa) es utilizada efectivamente en el mercado para identificar «agua potable tratada», a través de un licenciatario (Gaseosas Posada Tobón S.A.), motivo por el cual se ordenó la cancelación parcial de la marca para excluir del amparo el resto de los productos y limitarla a distinguir «agua potable tratada y aguas minerales».

38. En efecto, en la actuación administrativa no se encontró probado el uso de la marca respecto de los productos «*Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», productos para los cuales se había otorgado el registro del signo y que fueron excluidos de la cobertura de la marca «FLORIDAS» (nominativa).

39. Es así como corresponde a la Sala analizar si los productos que quedaron excluidos guardan identidad o similitud con aquellos que quedaron comprendidos por el amparo marcarío.

### V.3.3. Criterios para determinar la identidad o similitud de los productos que distingue la marca registrada comprendida en un mismo género en la clase 32 de la Clasificación Internacional.

40. La sociedad demandante alegó que los productos «*cerveza, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», los cuales fueron excluidos del amparo de la marca «FLORIDAS»

<sup>12</sup> Registro que se encuentra vigente hasta 16 de junio de 2032.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(nominativa), tienen similitud y guardan estrecha relación con «*agua potable tratada y aguas minerales*», que continúan siendo distinguidas con la marca, por cuanto todos tienen la misma finalidad, a saber: calmar la sed.

41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial **174-IP-2019**, señaló que para limitar o reducir una lista de productos amparados por una marca cuando no se ha probado su uso es necesario «*analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes*»<sup>13</sup>.

42. Con tal propósito, el Tribunal de Justicia fijó unos criterios para determinar si existe vinculación o relación entre productos y/o servicios excluidos y aquellos que continúan amparados por la marca. Para ello, precisó, deberán tenerse en consideración el grado de similitud de los productos objeto de análisis teniendo en cuenta los siguientes criterios sustanciales:

**«[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar También entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de

<sup>13</sup> Interpretación Prejudicial **174-IP-2019** del 11 de diciembre de 2020: Expediente 670325-2016/DSD.pp.15-17



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
 Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

**Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.»** (Destacado y subrayado fuera de texto)

**V.4.- El caso concreto**

43. En el presente asunto, encuentra la Sala que la División de Signos Distintivos de la SIC, en atención de solicitud promovida por la sociedad Citrus World, expidió la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, a través de la cual decidió negar la cancelación total por no uso del certificado 89914, correspondiente a la marca nominativa «FLORIDAS» (nominativa), registrada a nombre de la sociedad Gaseosas Lux S.A., para identificar «*cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*», productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional Niza. La decisión fue confirmada mediante la Resolución número 13462 de 10 de marzo de 2010, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la solicitante de la cancelación.

44. Mediante la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, «*por la cual se resuelve un recurso de apelación*» –acto administrativo demandado–, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió: *i) revocar la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009; ii) negar la cancelación total por no uso del certificado 89914, correspondiente a la marca nominativa «FLORIDAS», registrada a nombre de Gaseosas Lux S. A. para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y iii) cancelar parcialmente el registro 89914, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: «cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas». En consecuencia, dispuso que, iv) en adelante, el certificado de registro 89914 distinguiría «agua potable tratada y aguas minerales».*

45. En sustento de su decisión, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expuso que la valoración previa de pruebas permitió concluir que «*el signo FLORIDAS es utilizado efectivamente en el mercado para identificar “agua para el consumo humano”, en tanto su reivindicación inicial abarca: “Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”. Productos comprendidos en la Clase 32 Internacional*».



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

46. En ese sentido, consideró que el agua para el consumo humano, producto para el cual se probó el uso, guarda similitud con el agua mineral (producto reivindicado), por lo que el registro debería permanecer incólume para ambos.

47. Asimismo, determinó que *«respecto de los restantes productos “Cerveza ale y porter y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”. Dado que su uso no resultó probado y considerando que difieren sustancialmente en su naturaleza y composición respecto del agua, deberán ser excluidos de la cobertura del registro»*.

48. Sobre el particular, explicó que la cerveza es una bebida de naturaleza alcohólica, en cuya elaboración media el proceso de fermentación de granos de cebada u otros cereales; la gaseosa es una bebida no alcohólica, caracterizada por su efervescencia y por la presencia de saborizantes y colorantes, mientras que el jarabe se caracteriza por su consistencia viscosa, y la necesidad de ser diluido a efectos de obtener la bebida. Por último, adujo, *«dada la generalidad de las expresiones “bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas”, deberán igualmente ser excluidas»*.

49. En la demanda que es objeto de análisis, la parte actora, sociedad Gaseosas Lux S.A., sostuvo que la sociedad Citrus World formuló petición de cancelación total por falta de uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), de manera que, al conceder la cancelación parcial, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial actuó de forma oficiosa, facultad que no está consagrada en el artículo 165 de la Decisión 486.

50. La demandante igualmente argumentó que los productos que agrupa la clase 32 tienen una naturaleza y finalidad análoga y conexas, pues las gaseosas, los jugos, el agua y las preparaciones para hacer bebidas, al igual que las cervezas, se consumen de manera alternativa, son intercambiables entre sí y satisfacen la misma necesidad, a saber: calmar la sed del consumidor.

51. Señaló, además, que la composición de los productos no constituye un criterio válido para determinar la similitud entre productos de consumo masivo, como lo son las bebidas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo expuesto, alegó que la SIC interpretó indebidamente el artículo 165 de la Decisión 486.

52. La Sala destaca que la demandante no cuestiona la valoración efectuada por la SIC para determinar que no está demostrado el uso real y efectivo de la marca «FLORIDAS» (nominativa) para identificar *«cerveza ale y porter y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas»*. Así, los argumentos de la demanda están encaminados a demostrar que no era procedente la cancelación parcial del certificado 89914, dada la similitud o identidad entre tales productos, incluidos en la reivindicación inicialmente concedida, y el producto «agua potable tratada», sobre el cual fue efectivamente probado su uso.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
 Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

53. En orden a resolver, sea lo primero resaltar que el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 señala que *«[c]uando 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»*.

54. Tal y como lo explicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, de la disposición transcrita se tiene que si el titular no demuestra el uso de la marca para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio en relación con el 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.

55. En esos términos, en el trámite de cancelación del registro de marca adelantado a petición de persona interesada, la oficina nacional competente bien puede eliminar los productos o servicios cuyo uso no hayan sido demostrados. Por ende, no le asiste la razón a la sociedad actora en cuanto asevera que, en la medida en que la sociedad Citrus World formuló petición de cancelación total por falta de uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), la decisión de la SIC de cancelarla de forma parcial, valga decir, reduciendo la reivindicación inicial mediante la eliminación de algunos productos, vulnera el artículo 165 de la Decisión 486.

56. Siendo así, el debate se centra, esencialmente, en analizar la similitud entre el producto *«agua potable tratada»*, cuyo uso encontró acreditado la SIC, y los productos *«cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas»*, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

57. A continuación se relacionan los productos que fueron amparados inicialmente con la marca nominativa «FLORIDAS» (nominativa) con registro 89914, los excluidos con ocasión de la decisión de la SIC contenida en la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, y los que se mantuvieron amparados:

<b>Productos amparados inicialmente</b>	<b>Productos excluidos</b>	<b>Productos que continuaron amparados</b>
<i>«cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas».</i>	<i>«Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas».</i>	<i>«agua potable tratada y aguas minerales».</i>



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

58. Teniendo en cuenta lo señalado por la jurisprudencia comunitaria, se hace necesario establecer el grado de identidad o similitud entre los productos «Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas» y el «agua potable tratada y aguas minerales», de acuerdo con los parámetros definidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

59. Alude a que los productos excluidos y los que continúan amparados resultan sustituibles para el consumidor. Es decir, el consumidor puede adquirir uno u otro producto con relativa facilidad.

60. Pues bien, atendiendo a la destinación final y la naturaleza de los productos, y particularmente la relación género–especie, puede establecerse que el **agua potable tratada** corresponde al género de las bebidas no alcohólicas, al que también corresponden las especies de productos tales como las aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, incluidas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Todos esos productos cumplen con la misma finalidad y pueden ser sustituibles fácilmente por «agua potable tratada y aguas minerales», pues se consiguen en los mismos establecimientos, se distribuyen por los mismos canales y se promocionan de manera idéntica. Por tanto, el consumidor en caso de no encontrar alguno puede sustituirlo por otro sin inconvenientes, pues todos cumplen las funciones de quitar la sed y acompañar la ingesta de alimentos.

61. Del mismo modo, el «agua potable tratada y aguas minerales» y la «cerveza ale y porter» se relacionan entre sí en razón del género «bebidas» y su finalidad. Ello, teniendo en cuenta que, como lo consideró la entonces División de Signos Distintivos en la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, la cerveza es una bebida cuya finalidad principal es calmar la sed o refrescar al consumidor y que, habitualmente, se utiliza para acompañar la ingesta de productos alimenticios, aspecto en el cual coincide plenamente con la finalidad del agua para el consumo humano o agua potable tratada y los demás productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

62. La cerveza y el agua, además, comparten idénticos o muy similares canales de comercialización, debido a que ambos productos son ofrecidos en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares y son promocionados en medios de comunicación masivos y de una manera análoga.

63. Cabe anotar que la cerveza tiene contenido alcohólico, es consumida de manera recreativa y su venta o expendio se restringe en razón de la edad del comprador – características que la diferencian de los demás productos de la clase 32–. Sin embargo, considera la Sala que tal circunstancia no desnaturaliza su finalidad principal –consistente en calmar la sed, refrescar y acompañar las comidas–.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Aunado a ello, en el mercado existen cervezas sin alcohol, lo que da lugar a que el consumidor no observe las diferencias que surgen de la aludida característica.

64. De hecho, pese al contenido alcohólico de la cerveza, debido a su naturaleza y forma de consumo, dicho producto se encuentra contenido en la clase 32 Internacional junto a otras bebidas no alcohólicas, y no en la Clase 33 internacional, correspondiente a los licores.

65. Así las cosas, en atención a la jurisprudencia comunitaria, en el caso *sub examine* se encuentra que se cumple el requisito de sustitución o intercambiabilidad, como quiera que los productos excluidos: «*cerveza, ale y porter, las gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*» tienen con el «*agua potable tratada y aguas minerales*» una relación de intercambiabilidad para el consumidor en su proceso de elección en el mercado, toda vez que pertenecen al mismo género, presentan características, usos o funciones similares y coinciden en la finalidad satisfacer las mismas necesidades, a saber: calmar la sed, refrescar y acompañar la ingesta de alimentos.

66. Por lo tanto, en virtud del criterio de intercambiabilidad, puede afirmarse que los productos «*cerveza, ale y porter, las gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*» guardan similitud con los productos «*agua potable tratada y aguas minerales*», razón por la cual los primeros no debieron ser excluidos del amparo marcario.

#### **b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

67. A la luz del criterio de complementariedad, la relación entre productos se presenta cuando uno genera la necesidad de consumir otro, pues el uso del producto complementa al otro. De ahí que un producto supone el uso de otro, como, por ejemplo, en el caso de las cremas de dientes o dentífricos respecto del cepillo de dientes o del hilo dental.

68. En el caso particular, si bien es cierto que el criterio no aplica para las **cervezas, las gaseosas y otras bebidas no alcohólicas**, pues para su consumo no requiere necesariamente del agua, sí se configura respecto de los **jarabes y otros preparados para hacer bebidas**, los cuales deben mezclarse con agua para llegar al producto final.

69. Por lo tanto, atendiendo el criterio de complementariedad, puede afirmarse que existe relación entre los productos «*jarabes y otros preparados para hacer bebidas*» y «*agua potable tratada y aguas minerales*», por lo que no debieron ser excluidos de la marca «FLORIDAS» (nominativa).



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

**c) Productos o servicios que provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

70. Por último, el criterio de razonabilidad tiene que ver con que el consumidor, de acuerdo a la realidad del mercado, puede asumir en forma razonable que los productos en cuestión provengan del mismo empresario.

71. En el presente asunto, se puede establecer que es usual que las compañías cerveceras produzcan diferentes bebidas, como agua mineral y otros productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y viceversa, asunto que advierte el consumidor, por lo que puede asignarles el mismo origen empresarial.

72. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial **174-IP-2019** del 11 de diciembre de 2020, precisó que «*en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada*».

73. Dicho de otro modo, un consumidor podría razonablemente concluir que las cervezas, el agua potable tratada y el agua mineral, las gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas provienen del mismo empresario.

74. Siguiendo los derroteros expuestos, la Sala considera que no es procedente la cancelación parcial por no uso del Registro 89914 en el sentido de excluir de la cobertura de la marca «FLORIDAS» (nominativa) los productos gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, comprendidos dentro de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que existe similitud entre tales productos y el agua potable tratada y el agua mineral, en relación con los cuales sí se demostró el uso de la marca.

75. Asimismo, existe una relación o vinculación entre la cerveza y el agua potable tratada y el agua mineral, por lo que tampoco procede su exclusión del registro marcario.

76. Tal razonamiento está en consonancia con lo expuesto por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en el presente proceso, en cuanto precisó que «*[u]n producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en 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.*» (Resaltado fuera de texto)



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

77. En la Interpretación Prejudicial 141-IP-2013, el Tribunal de Justicia, igualmente aludiendo a los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso de la marca, expuso:

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

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

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

78. Tales criterios fueron reiterados por el Tribunal de Justicia, entre otras, en la interpretación prejudicial 449-IP-2015<sup>14</sup>, con fundamento en la cual esta Sala, en **sentencia de 19 de noviembre de 2018**<sup>15</sup>, consideró que los *productos «gaseosa» y «cerveza»*: *i)* pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; es decir, la clase 32; *ii)* tienen el mismo género, en tanto se trata de bebidas y, aunque tienen naturaleza distinta, debido a que, por regla general, la cerveza es considerada una bebida alcohólica, mientras que la gaseosa no lo es, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad; *iii)* pueden tener los mismos canales de comercialización, debido a que ambos productos son ofrecidos en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares; además, se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión, revistas y su difusión no es restringida, aspectos que influyen para que pueda producirse una conexión competitiva.

79. Bajo las referidas premisas, la Sala sostuvo que, en tanto pertenecen al mismo género, entre la «**gaseosa**» y la «**cerveza**» existe una relación o vinculación, pues la comercialización por los mismos canales y los mismos medios de publicidad tiene

<sup>14</sup> Interpretación prejudicial 449-IP-2015 de 19 de febrero de 2016.

<sup>15</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00056-00.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

injerencia en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. Asimismo, señaló que pueden tener una relación de intercambiabilidad importante, atendiendo a que el consumidor puede llegar a estimar que dichos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, además de que ambos son de consumo masivo, a pesar de que el producto «cervezas» esté restringido a personas adultas. Aún más, adujo la Sala, la mezcla de estos dos productos es habitualmente usada por los consumidores.

80. Las anteriores consideraciones fueron prohijadas por la Sala en **sentencia de 16 de diciembre de 2020**<sup>16</sup>, en la cual sostuvo:

[...] [L]a Sala observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta “**SODA SOL**”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” **porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, son similares y existe una relación de conexas competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos** y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

Asimismo, debe advertir, conforme se señaló en la citada sentencia de 19 de noviembre de 2018, que si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “**SODA SOL**” en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, **porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa**, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos [...].

81. Corolario de lo expuesto, la Sala concluye que, una vez la SIC determinó probado el uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa) para identificar «agua potable tratada», debió mantener el registro para todos los productos inicialmente amparados, comprendidos dentro de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que, si bien es cierto que no se demostró su uso real y efectivo, también lo es que existe similitud o relación entre tales productos.

82. Por ende, en criterio de la Sala, la SIC, al disponer la cancelación parcial del registro 89914, limitándolo a distinguir «*agua potable tratada y aguas minerales*», vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por la cual se accederá a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto demandado. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, la SIC deberá mantener el registro 89914 de la marca «FLORIDAS» (nominativa) para todos los productos inicialmente amparados, a saber: «*Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y*

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00059-00.



Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00  
Demandante: Gaseosas Lux S.A.  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

*otros preparados para hacer bebidas»,* productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

83. Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera que no se configuran los presupuestos para que la parte demandada sea obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder un actuar doloso o temerario.

**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** la nulidad de la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, *«por la cual se resuelve un recurso de apelación»*, de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la SIC mantener el registro 89914 de la marca **«FLORIDAS» (nominativa)** para todos los productos inicialmente amparados, a saber: *«Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas»*, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional Niza.

**TERCERO: NO CONDENAR** en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO: ORDENAR** a la SIC publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**QUINTO: 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.

**QUINTO:** En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.



---

**Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00**  
**Demandante: Gaseosas Lux S.A.**  
**Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio**

## **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  
Ausente en Comisión

**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. (P. 9)