



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: World Institute of Scientology Enterprises

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Jafer Limited

Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario. Uso real y efectivo de la marca. Reiteración de jurisprudencia

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por World Institute of Scientology Enterprises contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011 y 54574 de 16 de septiembre de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

¹ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.



1. World Institute of Scientology Enterprises², en adelante la parte demandante, presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho⁴, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011, *“por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca”*, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 54574 de 16 de septiembre de 2013, *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada negar la cancelación total por no uso del registro núm. 148.250 para la marca nominativa PROSPERITY y mantener vigente el mencionado registro que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁵:

“[...] 1. Que se declare nula la Resolución No. 78474, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 29 de diciembre de 2011, por medio de la cual se canceló parcialmente por no uso la marca PROSPERITY (Nominativa) No. 148250, registrada a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, excluyendo de su cobertura los siguientes productos “papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” y limitando su registro para identificar únicamente “Revistas”.

2. Que se declare nula la Resolución No. 54574 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 16 de septiembre de 2013, por medio de la cual:

a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 78474 del 29 de diciembre de 2011.

² Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 3

³ Cfr. Folios 66 a 105

⁴ Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*.

⁵ Cfr. Folios 128 y 129



- b) Se canceló el registro de la marca PROSPERITY No. 148250, a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES.
- c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

3. Que se declare nula la Resolución No. 72056 dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se revocó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial de la renovación de la marca nominativa PROSPERITY No. 148250, para identificar productos de la Clase 16, a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES., se ordene:

a) Que se niegue la cancelación total por no uso interpuesta por la sociedad JAFER LIMITED, contra el certificado de registro No. 148250 perteneciente a la marca PROSPERITY en Clase 16;

Se mantenga vigente el certificado de registro No. 148250 perteneciente a la marca PROSPERITY en Clase 16, para identificar “Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entreteniendo administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y gestión de negocios.”

b) En virtud de la revocatoria de la CANCELACIÓN de la marca PROSPERITY No. 148250, se conceda la renovación de la marca PROSPERITY No. 148250 desde el 10 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023. [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Jafer Limited, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 1° de abril de 2011, la cancelación total por no uso de la marca nominativa PROSPERITY de titularidad de la parte demandante, concedida para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La parte demandada, el 14 de abril de 2011, por oficio núm. 6453, admitió y ordenó notificar a la parte demandante de la acción de cancelación por no uso presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

4.3. La parte demandante, el 1° de agosto de 2011, contestó la acción de cancelación por no uso.



4.4. La Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011, canceló parcialmente el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la parte demandante, limitándola a “revistas”.

4.5. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y la parte demandante, presentaron recursos de apelación contra la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, resolvió los recursos de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 78474 y cancelar el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Indicó se habían aportado pruebas que demostraban el uso real y efectivo de la marca PROSPERITY con registro núm. 148250, durante los años 2009, 2010 y 2011, en Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la Comunidad Andina, para identificar una revista a través de la cual World Institute of Scientology Enterprises enseña sobre la administración de empresas, organizaciones o entidades.



6.2. Explicó que la revista PROSPERITY corresponde a su revista oficial cuya primera edición fue publicada en el año 1979, que se entrega a los miembros de World Institute of Scientology Enterprises y que, por tanto, su circulación es restringida, siendo en forma exclusiva un beneficio de la membresía a World Institute of Scientology Enterprises, sin que esto implique ninguna clase de ingresos directos por la comercialización e los productos identificado con la revista PROSPERITY, pues el beneficio que se pretende con ella, depende de la afiliación de nuevos miembros.

Contestación de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada⁶ contestó la demanda⁷ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Sostuvo que la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca PROSPERITY para distinguir los productos catalogados dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que el material publicitario aportado eran un indicio de la explotación de la marca, pero no era suficiente para demostrar el uso en el comercio.

7.2. Agregó que de los testimonios practicados en el trámite del procedimiento administrativo no daban cuenta de que se hubieran realizado ventas de los productos identificados, en ninguno de los estados miembro de la Comunidad Andina; las facturas no permitían evidenciar el uso de la marca PROSPERITY para distinguir productos de la Clase 16 de Niza; y las declaraciones de parte no tienen material probatorio adicional que las soporte.

7.3. Añadió que las pruebas documentales presentadas se referían a “*tiquetes para convenciones internacionales*”, “*cursos de know-how*” “*curso de habilidades, negocios y educación*”, que no guardan relación con los productos contenidos en la

⁶ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 227

⁷ Cfr. Folios 219 a 226



Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y facturas destinadas a personas naturales y jurídicas en los Estados Unidos, Madrid e Italia, y no en países de la Comunidad Andina.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso⁸ contestó la demanda⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000

8.1. Explicó que el uso que probó, la parte demandante, de la marca PROSPERITY para identificar productos de la Clase 16, durante el periodo relevante, no es trascendente en el comercio, en tanto, es un uso de carácter eminentemente interno y privado que no tiene relevancia en el mercado de productos y servicios en la Comunidad Andina y, en tal sentido, no cumple la función distintiva esencial que justifica su protección jurídica frente a signos que sí compitan o deseen competir en el mercado y en tal sentido la cancelación del registro de la marca no la afecta competitivamente.

8.2. Añadió que, a su juicio, el uso se debía probar con documentos que acreditaran la venta de productos amparados por su registro, y no de productos clasificados en clases diferentes, como servicios de asistencia en utilización de implementación de principios y técnicas de administración y organización en la dirección de negocios.

8.3. Afirmó que las pruebas aportadas por la parte demandante no acreditan actos públicos de comercialización de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza identificados con la marca PROSPERITY; sino que se limitaban a demostrar la utilización de dicho signo en una distribución privada no comercial de una revista gratuita que no es solicitada ni requerida en el mercado de revistas por los socios de la parte demandante.

⁸ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 242

⁹ Cfr. Folios 231 a 241



Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 5 de noviembre de 2014¹⁰, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 2017¹¹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

"[...] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 167 y 170 de la misma normativa [...]"¹²

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 2019¹³: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial de 29 de julio de 2019¹⁴, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; hizo una advertencia sobre la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad

Audiencia de pruebas y alegaciones y juzgamiento

¹⁰ Cfr. Folios 253 a 254

¹¹ Cfr. Folios 276 a 291

¹² Cfr. Folio 281

¹³ Cfr. Folios 313-314

¹⁴ Cfr. Folios 323-337



13. El despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 2020¹⁵, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; prescindió de la alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal las partes demandante¹⁶ y demandada¹⁷; y el tercero con interés directo en el resultado del proceso¹⁸ reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones de la misma.

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019¹⁹, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub examine*, como se desarrollará a continuación.

¹⁵ Cfr. Folios 344-346

¹⁶ Cfr Folios 352-364

¹⁷ Cfr Folios 366- 370

¹⁸ Cfr. Folios 374-376

¹⁹ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.



Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

19.1 La Resolución núm. 78474 de 30 de abril de 2012, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) negó la cancelación total por no uso del registro de la marca nominativa PROSPERITY; ii) canceló parcialmente el registro de la marca nominativa PROSPERITY; y iii) limitó el certificado de la marca nominativa PROSPERITY.

19.2 La Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011; y ii) cancelar el registro de la marca nominativa PROSPERITY.

El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

20.1 Si las resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011 y 54574 de 16 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar “revistas”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 165, 166 y 167 Decisión 486 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

20.2 En ese sentido, se analizará si la parte demandante demostró o no el uso efectivo de la marca nominativa mencionada *supra*, para identificar “Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entretenimiento administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y



*gestión de negocios*²⁰, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el registro núm. 148.250; dentro del periodo relevante comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011; y, en consecuencia, determinar si la parte demandada vulneró o no los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000. La Sala precisa que la cancelación de la marca fue total para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la controversia únicamente se circunscribió a la identificación de “*Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entreteniendo administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y gestión de negocios*”.

20.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 13 de junio de 2017 en la que interpretó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 167 y 170 *ibidem*.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena²¹, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

²⁰ Es de precisar que si bien la cancelación se realizó de forma parcial la solicitud de restablecimiento del derecho se circunscribió a estos productos.

²¹ El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.



Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²² de la Comisión de la Comunidad Andina²³.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁴

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁵.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

²² Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;

y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

²³ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

²⁴ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁵ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.



de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros²⁶.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

26. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

27. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

28. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 2017

“[...] 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

[...]

²⁶ En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.



1.10. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo percibimiento que se cancele dicha marca.

[...]

1.12. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

1.13. En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofreció a los consumidores - los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

[...]

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

[...]

1.23 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:

- a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. [...]
- b) Bienes de uso masivo y estacional. [...]
- c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. [...]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca

[...]

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

[...]

3. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento

[...]

Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

[...]



3.6 En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procedimientos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento. [...]”. (Destacado fuera del texto)

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso

30. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que 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.

31. Visto el inciso 4 del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[...] *El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito [...]*”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

32. Visto el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, una marca se encuentra en uso cuando i) 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 y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros. Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada



por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo.

33. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro.

Análisis del caso concreto

34. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado *supra* del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso, y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

35. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación:

36. La Sala jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, seguirá los criterios en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso.

MARCA NOMINATIVA	
PROSPERITY	
Certificado núm. 148250	
Clase 16 "REVISTAS"	

Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000

37. La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia²⁷, que, de conformidad con lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando

²⁷ Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00.



hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, 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 Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

38. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son:

“[...] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente:

*a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede 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 de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.*

*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 después de tres años contados a partir de quedar 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 notificación.

*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 [...].”²⁸*

39. Al respecto, la Sala advierte que, se encuentra acreditado que:

39.1 El trámite se inició, a solicitud de la parte demandante; y

39.2. La marca objeto de cancelación se registró el 10 de noviembre de 1993 y, en tal sentido, se cumple el supuesto de que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir el 1° de abril de 2011, ya habían pasado más de tres años

²⁸ Cfr. Folio 307



contados a partir del inicio de la vigencia del registro marcario cuya cancelación se pretende.

40. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, se cumple con los dos primeros requisitos previstos en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, para la procedencia de la cancelación por no uso de una marca.

Uso real y efectivo de la marca

41. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, proferida para este proceso, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva. En ese sentido consideró que:

“[...] como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización²⁹[...]”³⁰.

42. Por lo anteriormente expuesto, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

43. En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes del procedimiento administrativo donde fueron expedidos los actos administrativos acusados, así

²⁹ “[...] En principio el uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

-La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. **Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.** En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

-La cantidad del producto o servicios puestos en el mercado del modo en que normalmente corresponde con **las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.** Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. [...]”

³⁰ Cfr. Folio 285.



como las pruebas decretadas en la audiencia inicial dentro del expediente del proceso de la referencia, la Sala advierte que las pruebas presentadas por la parte demandante, para acreditar el uso de la marca, fueron las siguientes:

43.1. Impresiones³¹, sin fecha, de la página web “[...] <http://www.scientology.org> [...]”.

43.2. Impresiones de la página web “[...] <http://www.scientology.org/http://www.wise.org> [...]”³², en inglés.

43.3. Impresiones de 21 de febrero de 2014, de la página web “[...] <http://www.scientology.org/http://www.wise.org> [...]”³³, en español, en las cuales se evidencia que: i) el Instituto Mundial de Scientology Enterprises, o “[...] WISE <http://www.scientology.org/> [...]”³⁴, funciona a través de “[...] [http://www.scientology.org/la membresía WISE](http://www.scientology.org/la%20membres%C3%ADa%20WISE) [...] proporcionando una gama de beneficios, publicaciones y servicios para guiar a los miembros [...]”³⁵; ii) “[...] PROSPERIDAD es la revista oficial de WISE <http://www.scientology.org/> [...]”³⁶; y iii) “[...] WISE ofrece diferentes tipos de afiliación de WISE [...]” a través de membresías y diferentes costos de afiliación³⁷.

43.4. Impresiones de las páginas web “[...] <http://www.lds.org/liahona?lang=spa> <http://www.scientology.org/> [...]”, “[...] [http://es.wikipedia.org/wiki/LA_Atalaya_\(revista](http://es.wikipedia.org/wiki/LA_Atalaya_(revista)) <http://www.scientology.org/> [...]”³⁸, y “[...] <http://www.scientology.org/http://www.capitalclub.com.co/pages/cclub/Historial/articulos1.php> [...]”³⁹, “[...] [http:// www.lds.org/liahona?Lang=spa](http://www.lds.org/liahona?Lang=spa) [...]”⁴⁰.

43.5. Impresiones de 21 de febrero de 2014, de la información obtenida en la Página web de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos USPTO, respecto de diversas marcas que identifican revistas.

³¹ Cfr. Folios 58-73; que se tendrán como pruebas documentales

³² Folios 75, 77, 79, 82, 85 y 87 en inglés; que se tendrán como pruebas documentales

³³ Folios 76, 78, 80, 84, 86 y 89 en español; que se tendrán como pruebas documentales

³⁴ Folio 78.

³⁵ Folio 78 y 84.

³⁶ Folio 86

³⁷ Folio 89

³⁸ Cfr. Folio 100-103; que se tendrán como pruebas documentales

³⁹ Cfr. Folio 105; que se tendrán como pruebas documentales

⁴⁰ Cfr. Folio 93-99; que se tendrán como pruebas documentales



- 43.6. Testimonio de 7 de julio de 2011, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de la parte demandante.
- 43.7. Relación facturas en idioma inglés⁴¹, “[...] *junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo [...]*”⁴².
- 43.8. Relación facturas en idioma inglés⁴³, “[...] *junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo [...]*”⁴⁴.
- 43.9. Listado, sin fecha, de direcciones de correspondencia “[...] *para la distribución de la revista PROSPERITY [...]*”, de las cuales 88 son direcciones en Colombia⁴⁵.
- 43.10. Copia del Certificado de Registro de la marca PROSPERITY en los Estados Unidos, en idioma inglés⁴⁶.
- 43.11. Testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por la Señora Aida Álvarez, en calidad de “[...] *representante de WISE para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica [...]* desde el mes de julio de 1996 [...]”.
- 43.12. Ejemplar de la revista PROSPERITY, publicada en el año 2002, en idioma inglés⁴⁷.
- 43.13. Testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por Mario Costanza Filidor, en calidad de “[...] *responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L.*”
- 43.14. Revista PROSPERITY núm. 73, publicada en el año 2010, en español⁴⁸.
- 43.15. Listado de direcciones de correspondencia, “[...] *para la distribución de la revista PROSPERITY [...]*”, de las cuales 740 son direcciones en Colombia⁴⁹.

⁴¹ Cfr. Anexo 9-1. Demanda.

⁴² Cfr. Folio 193

⁴³ Cfr. Anexo 9-2. Demanda.

⁴⁴ Cfr. Folio 193

⁴⁵ Cfr. Anexo 9-3. Demanda.

⁴⁶ Cfr. Anexo 9-4. Demanda.

⁴⁷ Cfr. Anexo 10-A. Demanda.

⁴⁸ Cfr. Anexo 11-A. Demanda.

⁴⁹ Cfr. Anex 11-B. Demanda.



43.16. Documento de transporte de 6 de septiembre de 2011, donde consta el envío de “[...] 3.950 kg [...]” de revistas, por parte de *HOUSEMARK S.L.* en España, al “[...] *Centro Cultural de Dianética* [...]” en Colombia⁵⁰.

43.17. 19 testimonios rendidos⁵¹ por parte de personas que aseguran haber adquirido membresías de WISE en Colombia, y en los que se indicó: i) la fecha de su vinculación en Colombia a dicha organización; ii) su conocimiento y recepción de la revista *PROSPERITY*, en los años 2008, 2010 y 2011; y iii) el monto de pago realizado por concepto de la membresía WISE en los años 2008, 2010 y 2011.

43.18. Relación de facturas en idioma inglés⁵², “[...] *junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo* [...]”⁵³.

43.19. Impresiones de la página web “[...] <http://www.scientology.org/enUS/membership/join/index.html> [...]”, en idioma inglés⁵⁴.

43.20. Impresiones de la página web “[...] <http://www.scientology.org> [...]”, en idioma inglés⁵⁵.

43.21. Manual de “[...] *Afiliación a WISE GUÍA* [...]”⁵⁶, sin fecha, donde se indica que, como ventaja de la afiliación se obtiene “[...] *Números de PROSPERITY, la revista de los miembros de WISE, así como otras publicaciones periódicas para los miembros.* [...]”.

43.22. Copia del CD de “[...] *Beneficios WISE* [...]”, en idioma inglés⁵⁷.

43.23. Revista *PROSPERITY* núm. 73, publicada en el año 2010, en español; y copia de 11 revistas *PROSPERITY*, publicadas entre los años 1995 y 2007, y en el año 2010, en idioma inglés⁵⁸.

43.24. Testimonio de 27 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante.

⁵⁰ Cfr. Anexo 11-C. Demanda.

⁵¹ Cfr. Anexo 12. Demanda.

⁵² Cfr. Anexo 13. Demanda.

⁵³ Cfr. Folio 194

⁵⁴ Cfr. Anexo 14. Demanda.

⁵⁵ Cfr. Anexo 15. Demanda.

⁵⁶ Cfr. Anexo 16. Demanda.

⁵⁷ Cfr. Anexo 17. Demanda.

⁵⁸ Cfr. Anexo 18. Demanda.



43.25. Relación de facturas en idioma inglés⁵⁹, “[...] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo [...]”⁶⁰.

43.26. Copia del Certificado de registro de la marca PROSPERITY para identificar “[...] revistas relacionadas con negocios, educación, entretenimiento y conocimiento práctico administrativo, manejo administrativo y administración de negocios y tecnología, en la case 16 (clase de los EE.UU. 38) [...]”, en los Estados Unidos⁶¹.

43.27. Testimonio de 28 de enero de 2014, rendido por Mario Costanza Filidor, en calidad de “[...] responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L. [...]”.

43.28. Revista PROSPERITY núms. 74, publicada en el año 2012, y 75, publicada en el año 2013, en inglés⁶².

43.29. “[...] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY # 74 [...]”, y “[...] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY #75 [...]”⁶³.

43.30. 16 testimonios rendidos⁶⁴ por parte de personas que aseguran haber adquirido membresías de WISE en Colombia, y 2 testimonios rendidos por miembros en Ecuador, y en los que se indicó: i) la fecha de su vinculación a dicha organización; ii) su conocimiento de la revista PROSPERITY, entre los años 1991 y 2012; y iii) su recepción de la revista PROSPERITY, entre los años 1991 y 2012.

43.31. Testimonio, sin fecha, rendido por la Señora Aida Álvarez, en calidad de “[...] representante de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (WISE) para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica [...]”.

43.32. Testimonio de 29 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante.

⁵⁹ Cfr. Anexos 19-1 y 19-2. Demanda.

⁶⁰ Cfr. Folio 195

⁶¹ Cfr. Anexo 19-3. Demanda.

⁶² Cfr. Anexos 20 –A y 20-C. Demanda.

⁶³ Cfr. Anexos Anexos 20 –B y 20-D Demanda.

⁶⁴ Cfr. Anexo 21. Demanda.



43.33. Relación de facturas en idioma inglés⁶⁵, “[...] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo [...]”⁶⁶.

43.34. Relación de publicidad en idioma inglés⁶⁷.

43.35. Testimonio de 29 de enero de 2014, rendido por la Señora Larissa Cartwright, en calidad de secretaria y custodia de registros de WISE de la parte demandante, indicó que:

“[...] Durante el año 2012, 45,900 ediciones de la revista PROSPERITY No. 74, publicada en febrero de 2012, fueron enviadas a miembros en los Estados Unidos y posibles miembros de WISE. Adjunto al presente como Anexo B una lista de correo representativa que identifica a ciertas personas de los Estados Unidos que recibieron la revista PROSPERITY No. 74.

4. Durante el año 2013, 34,765 ediciones de la revista PROSPERITY No. 75, publicada en enero de 2013, fueron enviadas a miembros en los Estados Unidos y posibles miembros de WISE. Adjunto al presente como Anexo C una lista de correo representativa que identifica a ciertas personas de los Estados Unidos que recibieron la revista PROSPERITY No. 75. [...]”⁶⁸.

44. Al respecto, el artículo 251 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁶⁹, sobre los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero prevé que “[...] para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez [...]”.

45. Atendiendo a que: i) en la audiencia inicial realizada el 29 de julio de 2019, se decretaron como pruebas los documentos indicados en el numeral 1° de la demanda, y que corresponden a los relacionados *supra*; y ii) las pruebas relacionadas en los numerales 43.2, 43.7, 43.8, 43.10, 43.12, 43.18, 43.19, 43.20, 43.22, 43.23, 43.25, 43.28, 43.33, 43.34 *supra*, se encuentran en idioma diferente al castellano, y no fueron aportados con su respectiva traducción legal; esta Sala considera que dichas pruebas no pueden ser apreciadas de conformidad con lo previsto el artículo 251 de la Ley 1564.

⁶⁵ Cfr. Anexos 23-1 y 23-2. Demanda.

⁶⁶ Cfr. Folio 197

⁶⁷ Cfr. Anexo 23-4 Demanda.

⁶⁸ Cfr. Anexo 23. Demanda.

⁶⁹ “Mediante la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”



46. La Sala precisa que, respecto de los documentos *citados* supra, los cuales corresponden a la relación de varias facturas, la parte demandante, afirmó adjuntar “[...] *la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo* [...]”. Al respecto, la Sala considera que dichas traducciones no corresponden a documentos que hayan sido traducidos legalmente, comoquiera que ninguna de sus páginas presenta sello de traducción oficial.

47. Por otra parte, la Sala considera que, las pruebas referenciadas en los numerales 43.1. a 43.4, no prueban en forma alguna el uso de la marca PROSPERITY para identificar revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que carecen de una mención a la fecha de publicación, se encuentran en un idioma diferente al castellano, o se refieren principalmente a la forma en que funciona el modelo de negocio de la parte demandante.

48. Asimismo, las pruebas referenciadas en los numerales correspondientes a: i) los registros de la marca PROSPERITY en los Estados Unidos; ii) los testimonios rendidos por Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente, y Larissa Cartwright, en calidad de Secretaria y Custodia de Registros de WISE de la parte demandante, los cuales se relacionan con el proceso de distribución y comercialización de la revista PROSPERITY en los Estados Unidos durante los años 2012 y 2013, no acreditan la comercialización ellos productos en el mercado ni en el periodo de tiempo relevante.

49. En ese mismo sentido, la Sala considera que, las pruebas correspondientes a: i) un ejemplar de la revista PROSPERITY publicada en el año 2002; ii) 11 ejemplares de revistas PROSPERITY, publicadas entre los años 1995 y 2007; iii) el testimonio rendido por Mario Costanza Filidor, donde afirmó que dicha empresa fue contratada para la impresión y distribución de revistas PROSPERITY entre los años 2012 y 2013; iv) ejemplares de las revistas PROSPERITY núms. 74, publicada en el año 2012, y 75, publicada en el año 2013; y la “[...] *LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY # 74* [...]”, y “[...] *LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY #75* [...]”; no demuestran el uso de la marca nominativa PROSPERITY para identificar revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que se refieren a fechas que no se enmarcan dentro del periodo relevante para efectos de probar el uso efectivo de la marca.



50. Ahora bien, la Sala resalta que, la Interpretación Prejudicial señaló que, para probar el uso real y efectivo de una marca, se debe tener en cuenta si los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

51. Por ello, indicó, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, que:

“[...] En principio el uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

-La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

-La cantidad del producto o servicios puestos en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. [...]”⁷⁰.

52. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las pruebas aportadas obrantes en el expediente, la Sala considera que, para establecer si se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la marca nominativa PROSPERITY en Colombia, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto. Se debe analizar la naturaleza de dicho producto y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización en el mercado.

53. Al respecto, la Sala considera que se encuentra acreditado que las revistas PROSPERITY están dirigidas a un público consumidor perteneciente a un sector especializado, el cual adquiere dichas publicaciones a través de una membresía para hacer parte de una organización religiosa. En ese sentido, dichos productos

⁷⁰ Cfr. Folio 285.



están dirigidos a un consumidor que se encuentra debidamente informado e hizo una evaluación prolija de la membresía que adquiriría y los beneficios conferidos con la misma.

54. De acuerdo con lo anterior, se encontró probado que: i) el Instituto Mundial de Scientology Enterprises, funciona a través de una membresía bajo la cual proporciona beneficios, como publicaciones y servicios para guiar a los miembros; ii) hay diferentes tipos de membresías; iii) a los usuarios se les informa las revistas identificadas con la marca PROSPERITY les serán enviadas por correspondencia.

55. No obstante, la Sala no encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la marca nominativa PROSPERITY en Colombia, para el periodo relevante, comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

56. Lo anterior comoquiera que, se encontró probado que, dentro del periodo relevante, de acuerdo con el testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por Mario Costanza Filidor, se imprimió y distribuyó solamente la edición núm. 73 de la Revista PROSPERITY, publicada en agosto del año 2010, de la cual se enviaron 737 copias por correo y más de 50 ejemplares a la Asociación Centro Cultural Dianética de Bogotá, en el mes de septiembre del año 2010.

57. Asimismo, a partir de los testimonios practicados en el trámite administrativo en conjunto con el material probatorio restante, esta Sala considera que, si bien dichos productos se comercializan a través de membresías adquiridas por un consumidor especializado, para el periodo relevante entre el 1 de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011, solamente se imprimió y distribuyó una única edición de una revista identificada con la marca PROSPERITY, respecto de la cual, a Colombia, “[...] se enviaron 737 copias por correo y más de 50 ejemplares a la Asociación Centro Cultural Dianética de Bogotá[...]”⁷¹; y solamente 35⁷² personas aseguran haber tenido acceso durante el periodo relevante.

58. Por lo tanto, esta Sala considera que, las revistas identificadas con la marca PROSPERITY no han sido comercializadas en Colombia, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, pues la acreditación de su distribución es escasa

⁷¹ Cfr. Anexo 11. Demanda.

⁷² Cfr. Anexos 12 y 21. Demanda.



dentro del periodo relevante comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011.

59. Por último, la Sala precisa que, la parte actora allegó los siguientes testimonios:

59.1. Testimonio de 27 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante, indicó que:

"[...] Tengo acceso a y estoy familiarizada con todos los registros, documentos y libros contables de World Institute of Scientology Enterprises. Con base en ese acceso y familiaridad, he revisado y por el presente certifico, que de conformidad con los registros, documentos y libros contables durante los años 2011, 2012 y 2013, las siguientes cifras de ventas de la marca PROSPERITY son fieles y correctas:

a. Los valores aproximados correspondientes al ingreso de WISE en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú generados por las ventas de productos y servicios del tipo promovido en la revista PROSPERITY han sido los siguientes:

Año	En USD
2011	\$18,849.39
2012	\$ 33,544.52
2013	\$ 19,380.32

[...]

b. Los valores aproximados correspondientes a gastos e inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centro América y Sur América (incluyendo los países de la Comunidad Andina) para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes:

Año	En USD
2011	\$ 37,139.22
2012	\$ 30,182.68
2013	\$ 40,530.21

[...]

c. Los valores proporcionales aproximados correspondientes a los gastos e inversión en publicidad y promoción en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes:

Año	En USD
2011	\$ 12,777.87
2012	\$ 8,301.02
2013	\$ 13,765.87

[...] ⁷³.

⁷³ Cfr. Anexo 19. Demanda.



59.2. Testimonio de 7 de julio de 2011, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de la parte demandante, indicó que:

[...] 3. Mi compañía, WISE, es una organización de membresía mundial. Uno de los muchos beneficios que le proporciona a los miembros con el pago de los derechos de membresía es copias de la revista PROSPERITY. Los valores aproximados correspondientes a los gastos e inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centroamérica y Sur América (incluyendo los países de la Comunidad Andina) para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes:

Año	En USD
2008*	\$2,951.46
2009	\$9,285.17
2010	\$11,218.97
2011**	\$7,190.66

**Comenzando el 1 de abril de 2008.*

***Hasta el 1 de abril de 2011.*

Adjunto al presente como Anexo 2 se encuentran 126 facturas/recibos de desembolsos representativos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión anteriormente mencionados.

5. (sic) En mi cargo como Ejecutiva de Cuentas Suplente de WISE, tengo acceso a las listas de envío por correo usadas por WISE para enviar la revista PROSPERITY. He obtenido y revisado una copia de la lista de envío por correo para las versiones en inglés de la revista PROSPERITY que se enviaron a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, que revela que se distribuyeron 111 versiones en inglés de la revista PROSPERITY en los cuatro países. Adjunto como Anexo 3 se encuentra una copia de la lista de envío por correo. [...]”⁷⁴.

60. La Sala considera que, las afirmaciones realizadas en dichos testimonios no especifican los montos invertidos en publicidad y promoción de revistas identificadas con la marca PROSPERITY, específicamente en Colombia, o individualizados para un país de la Comunidad Andina, durante el periodo relevante, o las ganancias producidas por la venta de productos promocionados a través de dichas publicaciones.

61. Por lo tanto, no obran en el expediente del proceso de la referencia pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa PROSPERTY en el mercado para identificar “revistas”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales fue concedida, en la cantidad y del modo en el cual se comercializa, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486

⁷⁴ Cfr. Anexo 9. Demanda.



al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa PROSPERITY. En este sentido, no prospera el cargo formulado.

Conclusión

62. La Sala considera, que en el caso *sub examine*, la marca nominativa PROSPERITY cuyo titular es el demandante, no fue utilizada para identificar “REVISTAS” en el mercado en los términos en que fue concedida, pues dichos productos no se encontraban disponibles al público en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa y comercialización en el mercado, en los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por no uso por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

63. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad de los actos acusados.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

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

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



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

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consjera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados 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.