



---

**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:** 11001032400020160051000

**Referencia:** Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

**Demandante:** Landers y Cia S.A.S.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Corona Industrial S.A.S.

**Temas:** Cancelación parcial por no uso. Marca Notoria. Reiteración Jurisprudencial.

**SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala<sup>1</sup> decide, en única instancia, la demanda presentada por Landers y Cia S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18551 de 22 de abril de 2015 y 11553 de 14 de marzo de 2016.

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. Landers y Cia S.A.S.<sup>2</sup> en adelante la parte demandante, presentó demanda<sup>3</sup> contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho<sup>4</sup>, para que se declare la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015, *“por la cual se decide la cancelación*

---

<sup>1</sup> La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

<sup>2</sup> Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 3

<sup>3</sup> Cfr. Folios 66 a 105

<sup>4</sup> 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”*.



de un registro marcario por notoriedad”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 11553 de 14 de marzo de 2016 “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 mantener vigente el registro de la marca mixta CORONA, para identificar los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, para los que fue concedida.

### **Pretensiones**

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones<sup>5</sup>:

*[...] 1. Que se declaren nulos los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 18551, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de abril de 2015, por medio de los cuales:*

- a) Se canceló parcialmente la marca CORONA (Mixta) No. 383399 para identificar exclusivamente “instrumentos de mano impulsados manualmente, en especial molinos para moler alimentos manualmente” en la Clase 8.*
- b) Se excluyó del registro los productos consistentes en “herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”.*

*2. Que se declare nula la Resolución No. 11553 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 14 de marzo de 2016, por medio de la cual:*

- a) Se confirmó la decisión de cancelar parcialmente la marca CORONA (Mixta) No. 383399 en Clase 8, contenida en la Resolución No. 18551 del 20 de abril de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos.*
- b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.*

*3. Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad LANDERS Y CIA S.A.S., se ordene lo siguiente:*

- a) Que se NIEGUE la cancelación por no uso interpuesta por la sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S., contra el certificado de registro No. 38399 perteneciente a la marca CORONA (Mixta) en Clase 8;*
- b) Se mantenga vigente el certificado de registro No. 383399 perteneciente a la marca CORONA (Mixta) en Clase 8, vigente hasta el 24 de julio de 2019. [...].”*

### **Presupuestos fácticos**

---

<sup>5</sup> Cfr. Folio 67



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

4.1. Corona Industrial S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 18 de julio de 2014, la cancelación total por no uso de la marca mixta CORONA de titularidad de la parte demandante, concedida para identificar productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La parte demandada, el 29 de julio de 2014, por oficio núm. 9073, 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 23 de octubre de 2014, 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. 18551 de 22 de abril de 2015, canceló parcialmente el registro de la marca mixta CORONA, para identificar productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la parte demandante.

4.5. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 11553 de 14 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165, 166, 224 y 228 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:

### ***Primer Cargo: Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000***

6.1. Indicó que la marca mixta CORONA, de la que es titular, ha sido utilizada para identificar productos amparados en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que se evidenciaba en las comunicaciones que se allegaban como pruebas, donde queda, a su juicio, clara la existencia de la planeación de la estrategia publicitaria y del lanzamiento del producto.

### ***Segundo Cargo: Violación de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000***

6.2. Agregó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado la improcedencia de la cancelación por no uso, respecto de marcas notoriamente conocidas, por sus posibles afectaciones al consumidor en caso de que se solicitara el derecho preferente, lo cual, sumado al reconocimiento como notoria de la marca CORONA de la cual es titular, hacia improcedente la cancelación decretada mediante los actos administrativos acusados.

6.3. Afirmó que el uso de la marca se encontraba probado con las certificaciones de las agencias de publicidad, asimismo, se encuentran probadas las inversiones realizadas con el fin de promover los productos identificados con la marca cuyo cancelación se debate, lo expuesto, comoquiera que dichas certificaciones de la citas agencias de publicidad y de la compañías encargadas de la fabricación de los empaques daban cuenta de su asesoría en la promoción, mercadeo, comunicación y publicidad de la marca CORONA, junto a los ejemplares utilizados para dicho propósito.

6.4. Señaló que, de conformidad con los estudios de mercadeo y *top of mind* de las marcas del mercado de los molinos para moler alimentos, es posible evidenciar que los productos identificados con la marca CORONA están posicionados en el



mercado colombiano con altos niveles de recordación, preferencia y reconocimiento por su calidad y duración.

6.5. Indicó que “[...] se evidencia que las marcas CORONA han sido promocionadas y comercializadas de manera exhaustiva por parte de la demandante, llegando a posicionarse como una de las marcas preferidas por los colombianos dentro del mercado de los molinos para moler alimentos desde hace más de 30 años, lo cual, permite inferir razonablemente que la marca CORONA de LANDERS Y CIA S.A.S. es ampliamente conocida dentro del sector pertinente dotándola del carácter notorio previsto en la Decisión 486 [...]”<sup>6</sup>.

6.6. Afirmó que, de conformidad con lo expresado, era claro que la marca mixta CORONA con certificado Núm. 383399 es notoria para identificar productos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y, en tal sentido, no debía ser cancelada, pues esto generaría riesgo de confusión en el consumidor y, adicionalmente, atentaría contra la competencia leal en el mercado.

### **Contestación de la demanda**

7. La parte demandada<sup>7</sup> contestó la demanda<sup>8</sup> 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 las pruebas relacionadas no lograban probar el uso de la marca para los productos tales como CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; MAQUINILLAS DE AFEITAR, en cuanto las facturas aportadas no dan cuenta de unas ventas propias de los productos que se pretenden comercializar y que dejen en evidencia un uso real y efectivo. Ello, máxime cuando, de las pruebas, se evidencia que en el mercado no se usó el conjunto marcario en la forma en que fue registrado sino en una forma modificada.

<sup>6</sup> Cfr. Folio 93

<sup>7</sup> Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 328

<sup>8</sup> Cfr. Folios 319 a 327



**Respecto del cargo de violación de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000**

7.2. Explicó que la declaratoria de notoriedad de la marca mixta CORONA se limitaba a los *“INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE en especial MOLINOS PARA MOLER ALIMENTOS MANUALMENTE”*, y no para todos los productos, menos aún, respecto de aquellos que no se logró demostrar el uso precisando que el material aportado por la parte demandante solo demostraba el uso de la marca, exclusivamente, respecto de molinos impulsados manualmente, razón por la cual, no se podía pretender que la notoriedad de la marca se extendiera a cubiertos para mesa y cocina.

7.3. Manifestó que la finalidad de la acción de cancelación es la de depuración del registro, por lo tanto, se puede cancelar una marca notoria respecto de los productos para los cuales no es notoria y no está siendo utilizada, razón por la cual, la marca CORONA era susceptible de ser cancelada respecto de productos como *“herramientas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, comoquiera que su notoriedad se predica de otro tipo de bienes sin poderse extrapolar

7.4. Adujo que, en todo caso, no se había probado el uso ni la notoriedad de la marca CORONA para identificar cubiertos, juegos de cuchillos, tenedores y cucharas.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso<sup>9</sup> contestó la demanda<sup>10</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

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

8.1. Explicó que la marca, respecto a la que se alegó el uso, no coincidía con la marca en la forma que había sido registrada, por lo cual, no se cumplía con el requisito de identidad que establecía la norma, lo que podía evidenciarse en las cajas de empaques de productos que aportó la parte demandante.

8.2. Afirmó que el uso que se había acreditado por la parte demandante era irrelevante y que, si la parte demandante afirmaba que aún se encontraba en una

<sup>9</sup> Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 309 y 310

<sup>10</sup> Cfr. Folios 247 a 308



etapa de actos preparativos, quedaba en evidencia que en realidad no se había hecho un uso serio, real y efectivo de la marca para la identificación de la cuchillería, tenedores y cucharas. Máxime si se tenía en cuenta que los cubiertos son bienes básicos que se requieren en todos los hogares e incluso en los establecimientos comerciales en los que se ofrezcan alimentos preparados al público y que no tienen una gran competencia.

### ***Respecto del cargo de violación de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486***

8.3. Indicó que, a su juicio, si no se probaba el uso respecto de alguno productos, estos debían excluirse de la cobertura y que, si bien la notoriedad implicaba un status especial para una marca, esto no implicaba que permita una protección respecto de productos respecto de los cuales este no se probó, y que no están cobijados por la notoriedad, precisando que, en el caso concreto, los productos para los que se había determinado la notoriedad, y aquellos respecto de los que había operado la cancelación, no contaban con conexión competitiva alguna pues tenían finalidades diferentes.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 3 de diciembre de 2018<sup>11</sup>, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 98-IP-2019 de 28 de febrero de 2020<sup>12</sup>, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

*“[...] La sala consultante solicitó la interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 224 y 228 e la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 167 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]”<sup>13</sup>.*

<sup>11</sup> Cfr. Folios 354 y 355

<sup>12</sup> Cfr. Folios 427-444

<sup>13</sup> Cfr. Folio 428-429



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

### **Audiencia Inicial**

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de agosto de 2019, convocó y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, en la audiencia inicial, el 20 de agosto de 2019<sup>14</sup>, i) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.º del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; v) declaró precluida la posibilidad de conciliación; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; viii) fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de pruebas; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.

### **Audiencia de pruebas**

13. La parte demandante, mediante escrito de 4 de septiembre de 2019<sup>15</sup>, desistió de las pruebas testimoniales decretadas en la audiencia inicial.

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 3 de febrero de 2020<sup>16</sup>, resolvió aceptar el desistimiento de las pruebas testimoniales solicitado por la parte demandante y consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

### **Reanudación del Proceso y alegatos de conclusión**

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 2020<sup>17</sup>, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, prescindió de la audiencia de 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.

---

<sup>14</sup> Cfr. Folios 391 a 405.

<sup>15</sup> Cfr. Folio 415.

<sup>16</sup> Cfr. Folios 417 a 419

<sup>17</sup> Cfr. Folios 447-449.





16. Dentro del término legal, las partes demandante<sup>18</sup> y demandada<sup>19</sup> y el tercero con interés directo en el resultado del proceso<sup>20</sup> reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

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

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

18. 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 98-IP-2019 de 29 de abril de 2020; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; ix) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y x) el análisis del caso concreto.

#### **Competencia de la Sala**

19. 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 2019<sup>21</sup>, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

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

#### **Los actos administrativos acusados**

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

---

<sup>18</sup> Cfr Folios 455-467

<sup>19</sup> Cfr Folios 469-479

<sup>20</sup> Cfr Folios 469-475

<sup>21</sup> Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.



21.1. La Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015, mediante la cual la directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) negó la cancelación del registro de la marca mixta CORONA; ii) canceló parcialmente el registro de la marca mixta CORONA; iii) limitó el certificado de la marca mixta CORONA; y iv) declaró la notoriedad de la marca mixta CORONA.

21.2. La Resolución núm. 11553 de 14 de marzo de 2016, 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 confirmar la Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015.

### **El problema jurídico**

22. 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:

22.1. Si los artículos segundo y tercero de la Resolución núm. 18551 de 22 de abril de 2015 y la Resolución núm. 11553 de 14 de marzo de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló, parcialmente, por no uso, el registro de la marca mixta CORONA, para identificar "*herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar*", productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 165, 166, 224 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

22.2. En ese sentido, se analizará si la parte demandante demostró o no el uso efectivo de la marca mixta mencionada *supra*, para identificar todos los productos amparados originalmente por el registro núm. 383399; es decir, "*herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar*"; o si, en su defecto, demostró el uso efectivo solamente para "*instrumento de mano impulsados manualmente, en especial, molinos para moler alimentos manualmente*"; todo lo anterior, dentro del periodo relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014; y en consecuencia, determinar si la parte demandada vulneró o no los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000; y



22.3. Si la parte demandada, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró o no los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, al desconocer la notoriedad de la marca mixta CORONA, cuyo titular es Landers y CIA S.A.S., y considerar que, respecto de dicha marca mixta, no se demostró su uso efectivo para “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, todo lo anterior, dentro del periodo relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014.

22.4. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 98-IP-2019 de 28 de febrero de 2020 en la que interpretó los artículos 165, 166, 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 167 y 130 *ibidem*.

23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

24. 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 Cartagena<sup>22</sup>, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

---

<sup>22</sup> 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 2000<sup>23</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>24</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>25</sup>**

25. 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 Andina<sup>26</sup>.

26. 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

---

<sup>23</sup> 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.

<sup>24</sup> 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.

<sup>25</sup> 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.

<sup>26</sup> 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 Miembros<sup>27</sup>.

27. 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 [...]”.

28. 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 [...]”.

29. 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 [...]”.

30. 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 [...]”.

31. 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 98-IP-2019 de 29 de abril de 2020**

---

<sup>27</sup> 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.



32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso<sup>28</sup>:

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

[...]

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

1.5. **El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes al a fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.**

[...]

**2. La cancelación parcial por no uso de la marca**

[...]

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

[...]

**3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.**

[...]

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en el cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la

<sup>28</sup> Cfr. Folios 426-444



*pregunta de a qué se refiere –o quiso referirse—la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.*

*3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.*

[...]

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

[...]

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

[...]

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

*3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que **cualquiera que sea el producto o servicios del que se trata, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en el cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.***

#### **4. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso**

[...]

***4.2. 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.***



[...]

### **5. L a marca notoriamente conocida. Su protección y prueba**

[...]

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Pises Miembros.
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

**La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada.**

[...]

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

[...]

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. **La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486.** La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". [...]

[...]

5.8. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: [...]

5.9. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

5.10. **El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.**





***La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias***

[...]

5.12. [...] al diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares o conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

5.13. [...] la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.

[...]

5.14. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde estando registrada se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. [...]”. (Destacado fuera del texto)

**Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso**

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, 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.

### **Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido**

37. Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

38. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

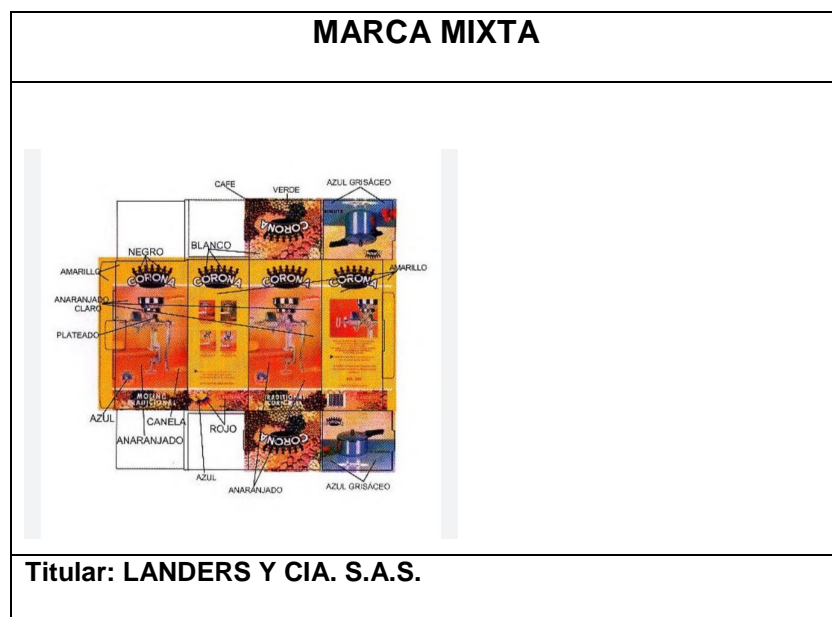
39. Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente.

40. Visto el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo.

### Análisis del caso concreto

41. De conformidad con el marco normativo *supra* de la cancelación del registro marcario por no uso y la protección al signo distintivo notoriamente protegido; 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 los problemas jurídicos planteados *supra*.

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





<b>Certificado núm.</b> <b>383399</b>
<b>Clase 8</b> “ <i>INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE en especial MOLINOS PARA MOLER ALIMENTOS MANUALMENTE; CHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; MAQUINAS DE AFEITAR.</i> ”

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

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

44. En el caso *sub examine*, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 18 de julio de 2014; y la marca había sido concedida el 24 de julio de 2009, por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna.

45. En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo de tiempo relevante, esto es, entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, que corresponde a los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación; la marca mixta CORONA con certificado de registro núm. 383399 fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, para la totalidad de los productos reivindicados; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

***Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso***

*Uso real y efectivo de la marca*



46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló, respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 a 167 de la Decisión 486 de 2000 que:

*“[...] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: **el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización [...]**”<sup>29</sup>. (Destacado fuera del texto)*

47. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa<sup>30</sup>. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso son:

*“[...] a) 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.*

*b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*

*c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo [...]*<sup>31</sup>. (Destacado fuera del texto)

48. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica 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.

49. De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley 1437, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564

<sup>29</sup> Cfr. Folio 430.

<sup>30</sup> Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019.

<sup>31</sup> Cfr. Folios 434 y 435



de 12 de julio de 2012, sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca mixta CORONA, para identificar todos productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, reivindicados por la marca al momento en el cual fue registrada, y durante el periodo de tiempo relevante.

50. Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos de los actos administrativos acusados, la Sala advierte que las pruebas presentadas por la parte demandante fueron las siguientes:

50.1. Certificación núm. AUDM&SMDE-CER2014-27288 suscrita por el Revisor Fiscal de la parte demandante, el señor Silvio Estiver Martínez, en la cual se certifica que, en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, se registraron ventas de los productos Corona Molino Tolva Baja, Corona Molino Tolva Alta y Corona Mixta por un total de 49.399.306.136 COP, mientras que por ventas de cubiertos corona se obtuvo 2.684.455 COP<sup>32</sup>.

50.2. Dos DVD<sup>33</sup> con 90.000 copias de facturas emitidas durante el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014.

50.3. Declaración extraprocesal núm. 1938 en la cual, el señor Santiago Barreto Henao, en calidad de Gerente de mercadeo de la parte demandante, indicó que:

*“[...] dentro del portafolio de productos que tiene la compañía se encuentran: el molino marca Corona (MOLINO TOLVA BAJA); El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona y cubiertos para mesa y cocina identificados con la marca Corona. [...] actualmente y desde 18 de julio del año 2011 el molino marca Corona MOLINO TOLVA BAJA); El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona se vienen comercializando a través de diferentes canales de ventas dentro de la compañía: canal distributivo: el cual comprende cristaleros, mayoristas y distribuidores. Canal cadenas: en el cual comprenden grandes supermercados e hipermercados de Colombia. Puntos de venta directos: (tiendas propias de la compañía). Canal de exportaciones MOLINO TOLVA BAJA); El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona. **Así mismo y desde inicios del año 2014 se ha venido trabajando en la elaboración de toda la***

<sup>32</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 12.

<sup>33</sup> Cfr. CD's obrantes a Folios 65 y 65a



**producción y plan de mercadeo de los cubiertos para mesa y cocina [...]”<sup>34</sup>. (Se resalta)**

50.4. Certificación suscrita por Claudia Aristizabal Q. de la empresa Síntesis Publicidad, de 10 de septiembre de 2014, donde consta que:

*“[...] en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012 [...] desarrolló materiales publicitarios para **Molinos Corona** [...]”<sup>35</sup>. (Se resalta).*

50.5. Certificación suscrita por el Gerente General de Fotomontajes S.A.S., de 17 de septiembre de 2014, donde consta que:

*“[...] en el periodo comprendido entre el mes de Febrero hasta la fecha del año en curso, hemos fabricado material publicitario [...] para productos de la marca Corona de las siguientes referencias:*

LARGO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD
1413510940	<b>INSTRUCCIONES MOLINO CARNES V2</b>	FOTOMONTAJES S.A.S.	13.000
1413510933	<b>INSTRUCCIONES MOLINO TRADIC V2</b>	FOTOMONTAJES S.A.S.	59.9000

*[...]”<sup>36</sup>. (Se resalta).*

50.6. Certificación suscrita por la Gerente de la empresa la red 360, de 10 de septiembre de 2014, donde consta que:

*“[...] desde noviembre de 2013, hemos desarrollado materiales publicitarios para **Molinos Corona**[...]”<sup>37</sup>. (Se resalta).*

50.7. Certificación suscrita por el Representante Legal de la Compañía de Desarrollo de Empaques Especiales S.A.S., de 18 de septiembre de 2014, donde consta que:

*“[...] en el periodo comprendido entre 1 de Junio del año 2014 elaboramos material publicitario [...] para los siguientes productos de la marca Corona: [...] Descripción: Bolsa plástica **Molino Nigeria**; 7.000 unidades facturada [...]”<sup>38</sup>. (Se resalta).*

<sup>34</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 14. Demanda.

<sup>35</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 15. Demanda.

<sup>36</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 15. Demanda.

<sup>37</sup> Cfr. CD Folio 64. Anexo 15. Demanda.

<sup>38</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 16. Demanda.



50.8. Certificación de 18 de septiembre de 2014, suscrita por el Gerente de CAJASPRINT S.A., donde se certifica que:

*“[...] sostiene relaciones comerciales [...] desde enero de 2007, elaborado por encargo para ellos empaque para productos marca corona y universal.*

*[...]*

*[...] incluida la elaboración del siguiente material:*

*Ref. 1413001349 CAJA UN **MOLINO** CARNE 13574*

*Ref. 1413001370 CAJA UN **MOLINO** GRANO TOLVA ALT*

*Ref. 1413001325 CAJA UNIT **MOLINO** GRANO 10074*

*Ref. 1413010938 CAJA UNITARIA **MOLINO** L12101*

*Ref. 1413001639 CAJA UNA PATACONERA [...]”<sup>39</sup>. (Se resalta).*

50.9. Certificación suscrita por el Jefe de Logística y Serviciantes de Papeles y cartones S.A. donde se indicó que:

*“[...] entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2014, les vendimos cajas de cartón [...]”<sup>40</sup>.*

50.10. Certificación suscrita por la Gerente de Image Express S.A., de 18 de septiembre de 2014, donde se certificó que:

*“[...] desde Diciembre del 2006; elaborando por encargo para ellos material publicitario [...] incluida la elaboración del siguiente material: Ref 14133500163 Instrucciones **Molino** Grano Corona [...]”<sup>41</sup>. (Se resalta).*

50.11. Relación de facturas pagadas a diferentes proveedores por concepto de empaques en el periodo comprendido entre enero de 2011 a septiembre de 2014<sup>42</sup>.

50.12. Relación de ejemplares del material publicitario utilizado, **sin fecha**, donde se afirma que su uso es el siguiente<sup>43</sup>:

<sup>39</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 16. Demanda.

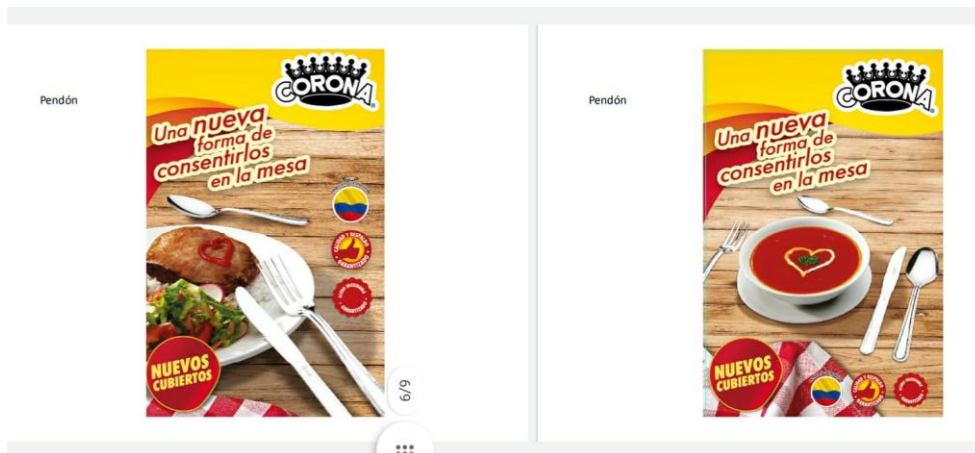
<sup>40</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 16. Demanda.

<sup>41</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 16. Demanda.

<sup>42</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 17. Demanda.

<sup>43</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 18. Demanda.





50.13. Relación de ejemplares de los productos, dónde consta que su uso es el siguiente<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 19. Demanda.

**Molinos**

Ejemplar Molino Tradicional. Ref.: 106. Tolva ALTA de plástico.



Ejemplar Molino para carnes CORONA Ref.: 135

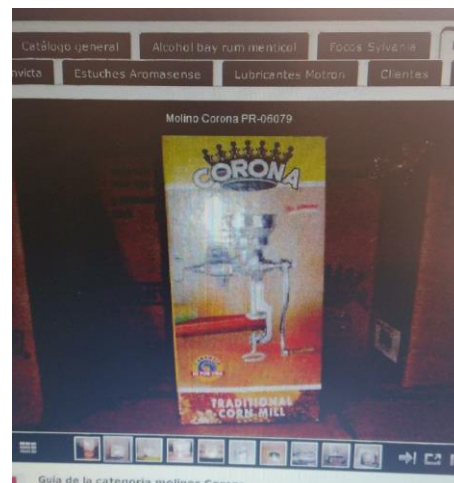


Ejemplar Molino Tradicional CORONA Ref.: 105. Tolva de plástico



50.14. Relación de ejemplares de los productos en diferentes *páginas web* dónde consta que su uso es el siguiente<sup>45</sup>:

**Molinos**



<sup>45</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 21. Demanda.



50.15. **Estudio de mercadeo** de 20 de octubre de 2014, realizado por Feedback Profile S.A.S, cuyo objetivo era “[...] *determinar el nivel de **reconocimiento** de la marca Corona en la categoría de **molinos** [...]”<sup>46</sup>; se realizó “[...] *400 encuestas* [...]”<sup>47</sup>; y se concluyó que “[...] *1. Aunque la categoría cuenta con un set de más de 5 marcas, existe una diferencia notable entre la marca **más presente** en la cabeza de las amas de casa (CORONA) y el resto de marcas. 2. El **Reconocimiento** de CORONA está sustentado en la larga trayectoria de la marca en el mercado Colombiano, encontrando que las amas de casa recuerdan tener algún contacto con la marca hace más de **30 años** [...]”<sup>48</sup>. (Se resalta).**

50.16. Comunicaciones internas de la Coordinación de Mercadeo, Analista de Desarrollo de Productos, Analista de Desarrollo de Empaques, Analista de Mercadeo Hogar, Gerente de Desarrollo de Nuevos Productos e Innovación, Investigación y Desarrollo de Productos Importados, Coordinadora de Diseño y Analista de Planeación de la parte demandante, emitidas en el periodo de **19 de marzo de 2014 a 21 de julio de 2014**, donde consta, en esencia: i) la cotización de exhibidores para cubiertos y ii) diseños para cubiertos<sup>49</sup>.

50.17. Comunicaciones de la parte demandante y la empresa de publicidad la red, emitidas en el periodo de **14 de marzo de 2014 y el 3 de junio de 2014**, donde consta, en esencia: i) la cotización de publicidad y ii) diseños para cubiertos<sup>50</sup> así:



<sup>46</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 21 Demanda.

<sup>47</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 21 Demanda.

<sup>48</sup> Cfr. CD Folio 64. Anexo 21. Demanda.

<sup>49</sup> Cfr CD Folio 64 Demanda.

<sup>50</sup> Cfr. CD Folio 64. Demanda.



50.18. Declaración extraprocésal núm. 43-7546 de 23 de septiembre de 2014, del Representante Legal y Director de producción de la parte demandante, donde afirmó que:

*“[...] la información contenida en ordenes de producción de cubierto para mesa y cocina de la marca Corona, corresponden a datos ciertos y fidedignos tomados de los sistemas de la sociedad:*

*1.No. Orden*

*:WO-21985 (Cantidad ordenada 50, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK*

*2.No. Orden*

*:WO-220275 (Cantidad ordenada 240, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK*

*3.No. Orden*

*:WO-227113 (Cantidad ordenada 36, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK*

*1.No. Orden*

*:WO-227801 (Cantidad ordenada 36, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK[...].”<sup>51</sup>.*

50.19. Facturas emitidas en el periodo de 18 de julio de 2014 a 19 de agosto de 2014, donde consta la venta de cubiertos de la parte demandante<sup>52</sup>.

50.20. Certificación suscrita por la Gerente de la red 360, de 10 de septiembre de 2014, donde consta que:

*“[...] durante el 2014, hemos desarrollado materiales publicitarios para cubiertos Corona, dentro de estos materiales se encuentran: Empaques, material para punto de venta y material publicitario para impresos [...]”<sup>53</sup>. (Se resalta).*

<sup>51</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 6. Demanda.

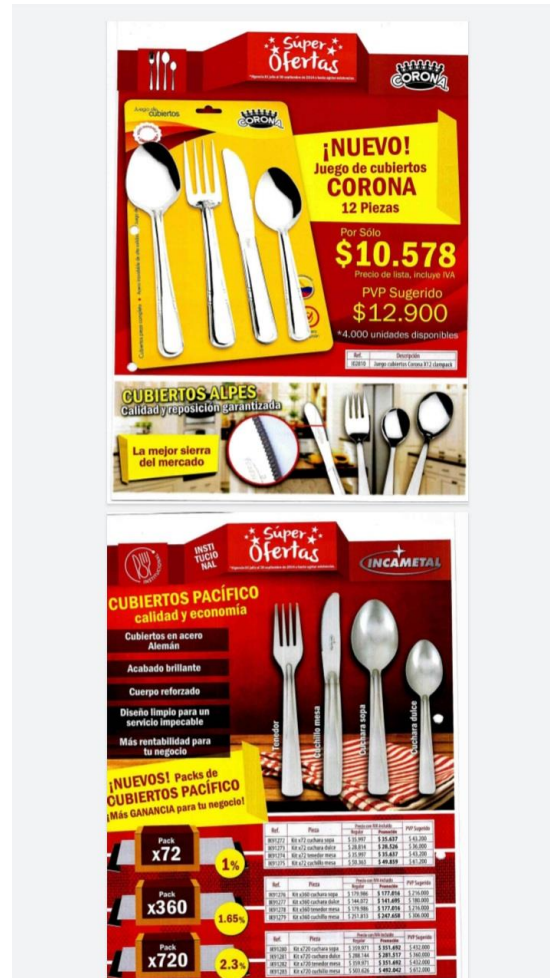
<sup>52</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 7. Demanda.

<sup>53</sup> Cfr. Anexo 8. Demanda.



50.21. Ejemplares de material publicitario, sin fecha, donde consta la promoción de los productos<sup>54</sup> así:

**Cubiertos y Molinos**



<sup>54</sup> Cfr. Anexo 9. Demanda.



51. De las pruebas aportadas por la parte demandante y obrantes en el expediente, la Sala considera, primero, acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como molinos impulsados manualmente, bajo la marca mixta CORONA, entre el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014; es decir, los documentos aportados por la parte demandante prueban que efectivamente el público consumidor puede identificar y relacionar dichos productos con la marca mixta CORONA.

52. Asimismo, atendiendo a que: i) mediante Certificación núm. AUDM&SMDE-CER2014-27288 suscrita por el Revisor Fiscal de la parte demandante, el señor Silvio Estiver Martínez, se acreditó que se registraron ventas de los productos Corona Molino Tolva Baja, Corona Molino Tolva Alta y Corona Mixta por un total de 49.399.306.136 COP<sup>55</sup>, y ii) mediante Estudio de mercadeo realizado por Feedback Profile S.A.S, se concluyó que la marca mixta CORONA para identificar molinos es “[...] la marca más presente en la cabeza de las amas de casa (CORONA) [...] hace más de 30 años [...]”<sup>56</sup>; esta Sala considera que dichos productos han sido vendidos en grandes cantidades por un amplio periodo de tiempo, permitiendo concluir que han estado disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

<sup>55</sup> Cfr. Folio 1. Anexo 12. Demanda.

<sup>56</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 21. Demanda.



53. Segundo, que no se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como *“herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, bajo la marca mixta CORONA “[...] en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos [...] y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización [...]”<sup>57</sup>. Lo anterior comoquiera que, al ser los cubiertos productos de uso diario en los hogares, las ventas que se acreditaron son mínimas y por un periodo de solamente 4 meses, dentro de los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

54. En ese sentido, se encontró probado: i) un ingreso, para la parte demandante, entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, de 2.684.455 COP<sup>58</sup> por concepto de cubiertos; ii) la emisión de 4 órdenes de compra por concepto de 362 cantidades ordenadas de paquetes de cubiertos<sup>59</sup>; iii) que las ventas y comunicaciones internas para la cotización y diseño de los cubiertos datan del periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2014 a 21 de julio de 2014<sup>60</sup>; y iv) las comunicaciones que acreditan la publicidad contratada para dichos productos corresponden al periodo de 14 de marzo de 2014 y el 3 de junio de 2014.<sup>61</sup>

55. Y, tercero, que no se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como *“herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, bajo la marca mixta CORONA entre el periodo estudiado. Lo anterior comoquiera que la marca utilizada para comercializar dichos productos no corresponde al conjunto marcario registrado, por el contrario, difiere en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

56. Ello resulta evidente al observar la marca registrada y el signo utilizado para identificar los cubiertos:

---

<sup>57</sup> Cfr. Folio 434

<sup>58</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 12. Demanda.

<sup>59</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 6. Demanda.

<sup>60</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 4. Demanda.

<sup>61</sup> Cfr. CD Folio 64 Anexo 5. Demanda.

MARCA MIXTA	SIGNO MIXTO
	
<p><b>Titular: LANDERS Y CIA. S.A.S.</b></p>	<p><b>N/A</b></p>
<p><b>Certificado núm. 383399</b></p>	<p><b>N/A</b></p>
<p><b>Clase 8 “INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE en especial MOLINOS PARA MOLER ALIMENTOS MANUALMENTE”</b></p>	<p>Productos: <b>“CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCCHARAS.”</b></p>

57. De lo anterior se advierte que, si bien el signo mixto utilizado para identificar los cubiertos contiene un componente gráfico consistente en una corona real color azul oscuro, a la que se le sobrepone un elemento denominativo el cual corresponde a la palabra CORONA, el cual también es utilizado en la marca registrada con certificado núm. 383399, esta Sala considera que, al analizar el conjunto marcario en su totalidad y sin fraccionarlo, resulta evidente que el signo utilizado para identificar cubiertos, posee diferencias sustanciales.

58. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la marca previamente registrada posee la imagen de un molino, la cual se repite tres veces, elemento que permite al consumidor asociar diferentemente el tipo de producto con la marca.





59. Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante: i) no demuestran que la marca mixta CORONA hubiera sido utilizada para identificar productos como *“herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y ii) que la venta de dichos productos se haya realizado *“[...] en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos [...] y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización [...]”*<sup>62</sup> en los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

60. Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta CORONA en el mercado para identificar *“herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 al decidir la cancelación parcial del registro de la marca mixta CORONA. En este sentido, no prospera el cargo formulado.

***Del cargo de violación de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 sobre la notoriedad de la marca mixta CORONA***

61. La Sala advierte que la parte demandante sostuvo, durante el procedimiento administrativo y el escrito de demanda, que la marca mixta CORONA gozaba de notoriedad y que, por lo tanto, las *“herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”*, productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, al ser conexos con los *“instrumentos de mano impulsados manualmente en especial molinos para moler alimentos manualmente”*, no procedía su cancelación por no uso.

62. Al respecto, la Interpretación Prejudicial indicó que:

***[...] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias***

*[...]*

---

<sup>62</sup> Cfr. Folio 434



5.12. [...] tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, **la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares o conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.** [...]”<sup>63</sup>

63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe establecer: i) si la marca mixta CORONA es notoria, y ii) de encontrarse acreditado que la marca mixta CORONA es notoria para molinos impulsados manualmente, si dicha protección se puede hacer extensible a las “*herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar*”, de ser, estos últimos, productos conexos o por encontrarse dentro del sector pertinente.

#### **Notoriedad de la marca mixta CORONA**

64. Vistos los artículos 228 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, se entiende por marca notoriamente conocida la que fuese reconocida como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida y su reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente; en la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara.

65. Al respecto, como se expuso *supra*, atendiendo a que: i) los ingresos asociados a las ventas por concepto de molinos impulsados manualmente bajo la marca mixta estudiada, en el periodo comprendido entre 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, aunado ii) al alto nivel de recordación en los hogares colombianos, de acuerdo con el estudio de mercadeo allegado y citado en acápite *supra*: la Sala concluye que la marca mixta CORONA, cuyo titular es la parte demandante, es una marca notoria respecto de molinos impulsados manualmente, productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

66. No obstante, dado el mínimo nivel de exposición y disponibilidad en el mercado de los cubiertos de la parte demandante, así como los escasos ingresos generados por la venta de los mismos en el periodo estudiado, permiten concluir que la marca

---

<sup>63</sup> Cfr. Folio 442



mixta CORONA no es notoria respecto de “*herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar*”, productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

67. En ese sentido, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos demandados, no violó de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, al declarar la notoriedad de la marca mixta CORONA respecto de “*Instrumentos de mano impulsados manualmente en Especial molinos para moler alimentos manualmente*”.

68. Ahora bien, la Sala reitera que, como se expuso *supra*, al encontrarse acreditado que la parte demandante utilizó un signo mixto diferente al registrado para identificar cubiertos, queda claro que, independientemente de que los cubiertos sean conexos o no a los molinos, o que estos hagan parte del mismo sector pertinente, no resulta posible hacer extensible la protección otorgada a la marca mixta CORONA por ser notoria, pues esta no corresponde a la utilizada realmente en el mercado. En ese sentido, le asistió razón a la parte demandada cuando resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca mixta estudiada, y por tanto no extender a notoriedad de la marca mixta cuestionada en el presente caso.

69. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta CORONA como fundamento para oponerse a la cancelación parcial del registro de la citada marca, respecto de las “*herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar*”, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde.

### **Conclusión**

70. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca mixta CORONA cuyo titular es el demandante: i) es notoria respecto de “*Instrumentos de mano impulsados manualmente en Especial molinos para moler alimentos manualmente*”, y ii) dichos productos estuvieron disponibles en el mercado bajo la misma, 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.



71. Asimismo, la marca mixta CORONA: i) no fue utilizada para identificar “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar” en el mercado en los términos en que fue concedida mediante registro núm. 383399, pues es diferente en sus elementos distintivos, y ii) 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; por lo que no resulta extensible la protección concedida a la marca mixta CORONA por notoriedad.

72. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 18551 de 22 de abril de 2015 y 11553 de 14 de marzo de 2016.

**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,**

## **II. RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo 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**  
Consejera 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.