

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 2008-00419-00.
Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Actora: MOLINO EL LOBO S.A.

MOLINO EL LOBO S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **Resoluciones núms. 23106 de 30 de julio de 2007, "Por la cual se decide una cancelación, por no uso, del registro de una marca"**, y **6830 de 29 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y **19788 de 18 de junio de 2008, "Por la**



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2ª. Que se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: *"Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*, inscrita bajo el certificado núm. 203.127.

3ª. Que, en subsidio de la anterior petición, se declare la nulidad parcial de la Resolución que dispuso la cancelación parcial de la marca **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación en mención, y de las citadas Resoluciones, que la confirman, sólo en cuanto a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso y en cuanto a los productos respecto de los cuales no se probó el uso, en el sentido de que en virtud de la cancelación parcial no se excluyan los productos que sean idénticos y similares a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso.



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Que, en consecuencia, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca comercial **"EL LOBO"**, en la Clase 30, inscrita bajo el certificado núm. 203.127, los siguientes: *Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal*", y que queden excluidos, *"mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*.

4ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad, conforme lo dispone el artículo 2º, literal d), del Decreto Legislativo 209 de 6 de septiembre de 1957.

5ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del C.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 4 de marzo de 1997, la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.** solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: El signo **"EL LOBO"** fue concedido para distinguir los siguientes productos: *"Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*, inscrita bajo el certificado núm. 203.127 y vigente hasta el 19 de noviembre de 2017.

3º: El 29 de noviembre de 2006, la sociedad **MUSEO EL TURRON S. L.** solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso del registro de la marca **"EL LOBO"**.

4º: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 23106 de 30 de julio de 2007**, declaró la cancelación parcial por no uso de la marca **"EL LOBO"**, para



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular la actora.

5º: La sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo.

6º: La referida decisión fue confirmada mediante la **Resolución núm. 6830 de 29 de febrero de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y a través de la **Resolución núm. 19788 de 18 de junio de 2008**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se confirmó el artículo 1º y modificó los artículos 2º y 3º de la citada Resolución núm. 23106.

7º: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 28412 de 31 de julio de 2008, concedió el registro de la marca **"EL LOBO"** en favor de la sociedad **MUSEO EL TURRON S. L.** para distinguir TURRONES, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que es la misma Clase, en la cual se encuentra registrada la marca contra la cual se formuló la cancelación y que distingue AZÚCAR y HARINA, LEVADURAS y POLVOS PARA ESPONJAR.



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

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

Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio, al declarar la cancelación parcial por no uso, de la marca comercial **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 203.127, violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque ignoró, desconoció y no tuvo en cuenta que todos y cada uno de los productos inicialmente protegidos comprendidos en la Clase 30 Internacional y, específicamente, los productos inicialmente protegidos con la concesión de dicha marca se caracterizan por tener la misma función, naturaleza y destino, lo que da lugar a que exista similitud, conexidad competitiva.

Consideró que la Superintendencia demandada ignoró, desconoció y no tuvo en cuenta que entre los productos restringidos, consistentes en *azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar* y los productos alimenticios excluidos consistentes en *café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*, no existen diferencias sustanciales.



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Adujo que a pesar de no usarse la marca **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 203.127, para todos y cada uno de los productos, para los cuales fue inicialmente concedida, a su juicio, no es legalmente procedente la cancelación parcial por no uso, al ser su uso probado para harina y azúcar, y en razón a que entre los productos para los cuales ha sido usada y los productos para los cuales no ha sido usada, existe similitud y conexidad competitiva, caso en el cual se verifican los efectos extensivos del registro de los productos usados a los productos no usados.

Señaló que cuando existe similitud, conexidad y competitividad entre los productos, como ocurre en este caso, no es legalmente procedente la cancelación parcial por no uso, cuando el uso ha sido probado respecto de dichos productos similares y competitivamente conexos.

Finalmente, alegó que a pesar de haberse probado el uso de la marca **"EL LOBO"** (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación en mención, para harina y azúcar, se canceló parcialmente la marca por no uso, respecto de los restantes productos similares y competitivamente conexos, sin existir prueba alguna en el proceso de



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

cancelación por no uso, acerca de las diferencias sustanciales entre los productos restringidos con el registro cancelado y los productos excluidos en virtud de la cancelación parcial por no uso.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Expresó que se demostró el uso real y efectivo de la marca denominativa **"EL LOBO"** en relación con harina, levadura y polvos para esponjar, pero no en relación con los demás productos amparados por el signo.



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Indicó que los actos administrativos demandados se expidieron conforme con la normativa sobre la materia.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

“El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea

¹ Proceso 141-IP-2013.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

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

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

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 19788 de 18 de junio de 2008**, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca denominativa **"EL LOBO"**, cuyo titular es la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: *"Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*.

En consecuencia de lo anterior, estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 30: **"azúcar, harina, levaduras, polvos para esponjar"**.

Al respecto, la actora alegó que la cancelación por no uso no procede cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos en la misma clase. Sólo procede cuando entre los productos existen diferencias sustanciales.

Explicó que todos los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza tienen conexión competitiva. En



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

el caso particular, los productos excluidos y los amparados poseen conexión competitiva, ya que se comercializan a través de los mismos canales, se promocionan por los mismos medios, son de uso complementario, pertenecen al mismo género de productos, tienen la misma finalidad, la misma naturaleza, son intercambiables e implican un uso conjunto. Entre los productos no existen diferencias sustanciales.

Por tal razón, solicitó que queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca comercial **"EL LOBO"**, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 203.127, los siguientes: *Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal*", y que queden excluidos, *"mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

167 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

"Artículo 165

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

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

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

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

Artículo 166



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."

Artículo 167

"La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

(...)".

Así las cosas, la Sala debe referirse a las pruebas allegadas a la actuación administrativa y al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad actora ha usado o no la marca "**EL LOBO**", en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación², para

² La solicitud de cancelación de la marca "**EL LOBO**" fue presentada el 29 de noviembre de 2006 por la sociedad **MUSEO DEL TURRON S. L.**



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

De las pruebas que fueron admitidas como tales, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos administrativos demandados, se destacan las siguientes:

- Ejemplares de tres números diferentes de la publicación PANADERIA AL DIA, realizada por la sociedad titular de la marca **"EL LOBO"**, dirigida a los panaderos, en la cual se publicita el uso de harina, producto comprendido en la Clase 30, y en la que aparece la marca registrada, acompañada de la expresión genérica HARINAS y de la imagen de la cabeza de un lobo encerrada en un círculo.
- Certificación original de 13 de junio de 2007, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, en la que se acredita ventas del producto harina, distinguido con las marcas **"MOLINO EL LOBO"**, **"LOBO"** y figurativa de un lobo en un círculo, durante los años 2004, 2005 y 2006, por las sumas de



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

\$47.781'304.006.oo, \$44.638.862.720,oo y \$52.287'339.917.oo, respectivamente. De igual manera, indica que los gastos de publicidad de las marcas **MOLINO EL LOBO, LOBO** y figurativa de un lobo en un círculo correspondieron a \$6'982.102.oo en 2004, \$20'840.30.oo en 2005 y \$8'039.753,oo en 2006, para un total de \$35'862.15.,oo en los tres años (folio 100).

- Noventa y seis (96) copias autenticadas de facturas cambiarias de compra venta expedidas por la sociedad "**MOLINO EL LOBO S.A.**" entre el día 15 de abril de 2004 y el 17 de noviembre de 2006, en las que aparecen relacionados los productos harina y azúcar, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (folios 104 a 211).

Sobre las marcas "**MOLINO EL LOBO**" y "**LOBO**", anteriormente referenciadas, la Sala precisa que si bien, en el primer signo mencionado, se complementa la marca con la expresión "**MOLINO**", que identifica el nombre de la sociedad actora, y en el segundo se omitió la expresión "**EL**", estos detalles o elementos no alteran, ni modifican la marca cuestionada "**EL LOBO**" y, por tanto, tampoco su distintividad, pues de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina: "**....El uso de**



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

Y en cuanto a la marca figurativa de un lobo en un círculo, es del caso traer a colación, los argumentos expuestos por la entidad demandada, cuando dijo:

“Tanto en los empaques como en las publicaciones que fueron aportadas como prueba, se observa que la marca EL LOBO está acompañada... de la imagen de la cabeza de un lobo encerrado en un círculo, la cual se encuentra registrada por el mismo titular con el certificado 151.354, como marca figurativa. Así aunque las marcas se utilizan juntas, es evidente la diferenciación entre una y otra, siendo claramente reconocidas por el consumidor como signos independientes, pues adicionalmente, la figura que la acompaña corresponde al concepto de la marca, esto es, un lobo.

Entonces, los factores antes explicados, dejan ver que no se trata de una marca nueva compuesta por dos previamente registradas, sino que se trata de lo que la doctrina ha denominado el uso relevante de diferentes marcas, que independientemente, pero de manera simultánea, se utilizan para diferenciar los mismos productos.

A este respecto, el profesor Fernández Novoa explica: “Estando ante un **uso relevante de una pluralidad de marcas cuando de acuerdo con la política comercial del sector correspondiente o bien del propio titular de las marcas, es usual dotar al producto con dos marcas. Así ocurrirá en aquellos sectores industriales en los que sobre el producto correspondiente suele figurar una marca principal (generalmente una marca de empresa)**



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

y una marca especial o adjunta...” En ese sentido, se tiene un caso en el cual la marca nominativa EL LOBO es utilizada de manera conjunta con la marca figurativa correspondiente al registro N° 151.354, en una disposición que permite al consumidor identificar los productos tanto con el signo nominativo como con el figurativo. Así, ambas marcas cumplen una función identificadora del origen empresarial, la sociedad MOLINOS EL LOBO S.A., y por lo tanto, como bien ha establecido la doctrina, deben considerarse jurídicamente usadas en el sentido que la norma comunitaria lo prevé.” (folio 13)(Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Además de lo anterior, se tiene que la demandada, al referirse a las citadas facturas cambiarias, con respecto al uso de la marca **“EL LOBO”** para la **harina**, señaló que ellas *“acreditan un importante volumen de comercialización de harina, producto de la Clase 30 Internacional, por parte de la sociedad titular del registro marcario, a todo lo largo del período dentro del cual debía probarse el uso de la marca, esto es, entre el 29 de noviembre de 2003 y el 29 de noviembre de 2006, por lo que en este sentido corroboran y complementan la certificación del revisor de la sociedad. Adicionalmente, con estas pruebas se demuestra la regularidad y el modo de comercialización del producto distinguido con la marca, pues las ventas se efectuaron a diferentes personas naturales y jurídicas, dentro de las cuales se encuentran numerosas panaderías.”* (folios 14 a 15)



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

De otra parte, en lo concerniente a la **levadura y los polvos de hornear**, la Superintendencia, en los actos demandados, realizó el siguiente análisis, para incluirlos dentro de la cobertura de registro concedido de la marca "**EL LOBO**":

"En primer lugar, debe subrayarse que la sociedad titular del registro probó con suficiencia que ha utilizado la marca EL LOBO para distinguir harina.

*En esa dirección, encontramos que la harina tiene una estrecha relación con la **levadura** y los **polvos para esponjar**, pues en su uso son complementarios, siendo utilizados por los mismos consumidores de manera conjunta como ingredientes de determinadas preparaciones, teniendo por lo tanto una naturaleza y finalidad similar, compartiendo usualmente los mismos canales de comercialización y distribución.*

(...)

Por lo expuesto, tenemos que las características especiales, como la destinación final de los productos, sus canales de comercialización, la necesidad que satisfacen y su impacto en la órbita cognitiva de los consumidores, conllevan a que exista conexión entre la levadura, los polvos para esponjar, y el producto para el cual se ha venido utilizando la marca objeto de la acción de cancelación, esto es, la harina..." (folio 18).

Con respecto al azúcar, expresó:

*"... Cabe resaltar, en primer lugar, que dentro de los documentos aportados con el objetivo de demostrar el uso de la marca EL LOBO se aportaron varias facturas tenidas en cuenta y valoradas por la División, en las que se demuestra la comercialización al por mayor de más de 1000 kilos de **azúcar**.*

(...)

"Así las cosas, consideramos que.... si bien se demostraron ventas en una proporción mucho menor a la de la harina, se



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

demostró la regularidad de dichas ventas y la disponibilidad del producto en uno de los países de la CAN, específicamente Colombia. Por tanto, al haberse dedicado el empresario titular a la provisión de harina y azúcar a la industria panificadora, sería reprochable excluir del amparo de la marca EL LOBO el azúcar, toda vez que los clientes vienen reconociendo en el origen empresarial de EL LOBO, un proveedor de insumos para la industria panificadora, específicamente harina y azúcar.” (folio 26)

En efecto, la Sala estima que los documentos reseñados demuestran que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2006 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “**EL LOBO**”), la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, usó en forma efectiva dicha marca, en azúcar y harina, y que le asistió razón al considerar, a la entidad demandada, que la levadura y los polvos para hornear son conexos con los productos para los cuales se ha venido utilizando la marca cuestionada.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la contestación de la demanda, adujo que el titular de la marca logró probar el uso de la marca cuestionada para distinguir *azúcar, harina, levadura y polvos para hornear*, pero no demostró su uso para los demás productos comprendidos en la Clase 30, lo que conllevó a que ordenara la cancelación parcial de registro de la marca, en cuanto a los productos no usados con la misma.



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Sobre el particular, la Interpretación Prejudicial señaló lo siguiente:

"El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

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

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



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.³

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. **Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.**⁴ (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, queda claro "**que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados**"⁵.

En tratándose de la conexión competitiva entre los productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó:

³ El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012.

⁴ Proceso 141-IP-2013.

⁵ Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

"En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos:

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)")."*⁶

En el sub lite, considera la Sala que los productos de la Clase 30 de la Clasificación, respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca "**EL LOBO**" por no uso⁷, tienen la misma finalidad que los productos, respecto de los cuales no se canceló dicho signo (*azúcar, harina, levadura y polvos para hornear*), habida cuenta de que todos los artículos comprendidos en dicha

⁶ Proceso 141 IP-2013

⁷ Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Clase tienen en común que son productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización- grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios -radio, televisión, prensa-, son relacionados e implican un uso complementario (por ejemplo: café y azúcar, arroz y sal), y pertenecen al mismo género de productos. Entre los productos no existen diferencias sustanciales.

En este orden de ideas, observa la Sala que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y no existen diferencias sustanciales, y, por consiguiente, resultan conexos y similares.

De tal manera, que no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “**EL LOBO**” registro, cuyo titular es la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar,



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

harina, levadura y polvos para hornear, que éstos eran similares y conexos a los productos no usados.

Como consecuencia habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 203.127, correspondiente a la marca **"EL LOBO"**, cuyo titular es la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.

Igualmente, se ordenará a dicha entidad publicar la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:



La actualidad jurídica en el momento en que ocurre:

Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 203.127, correspondiente a la marca "**EL LOBO**", cuyo titular es la sociedad **MOLINO EL LOBO S.A.**, y restablecer su derecho de exclusividad sobre la misma.

TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ref.: Expediente núm.: 2008-00419-00. Actora: MOLINO EL LOBO S. A.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2015.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO