

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).**

**CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.**

**Expediente núm. 2009-00552-00.**

**Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.**

**Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades **TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 07507 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se niega la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca **FIGURATIVA**, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería; 17852 de 20 de abril de 2009 y 24780 de 20 de mayo de 2009, que en respuesta, respectivamente, a los recursos de reposición y de apelación, confirmaron la decisión.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

## **I. ANTECEDENTES.**

**I.1-** Las sociedades actoras, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1º. Es nula la Resolución núm. **07507** de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca núm. 281115, correspondiente a marca **FIGURATIVA**, en la clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería

2º. Es nula la Resolución núm. **17852** de 20 de abril de 2009, por medio de la cual en respuesta al recurso de reposición, se confirmó el acto anterior.

3º. Es nula la Resolución núm. **24780** de 20 de mayo de 2009, por medio de la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 07507 de 2009.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

4º. Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación TOTAL por no uso del registro de la marca **FIGURATIVA**, Clase 30, certificado de registro núm. 281115.

5º. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A.

6º. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## **I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.**

La parte actora señaló que el 4 de abril de 2008, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro núm. 281115 correspondiente a la marca **FIGURATIVA**, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad **PROCAPS S.A.**, quien se opuso a la solicitud.

Mediante la Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

negó la cancelación total del mencionado registro y, en respuesta a los recursos de reposición y de apelación, se confirmó la decisión.

### **I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.**

En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Que la Legislación Comunitaria Andina consagra la posibilidad de cancelar una marca no usada, a solicitud de la persona interesada; que este uso de la marca está sujeto a unas condiciones que señala la disposición violada, a saber: acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por este; producirse por lo menos en un País Miembro del Pacto Andino; probarse en la forma y para los productos para los que fue registrada; y acreditarse en un período anterior a los tres años a la fecha en la cual se presente la acción de cancelación.

Argumenta que en este caso el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir en su forma

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

**FIGURATIVA**, porque contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra **KISS**, y unos empaques en los cuales aparece la expresión **STRAWBERRY PUFFS** acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado núm. 281115.

Que, además, en el expediente no aparecen pruebas ni de facturas ni certificación de revisoría fiscal, en donde conste que el signo "**TROLLI KISS**" y/o "**TROLLI STRAWBERRY PUFFS**", tenga incorporada la figura cuya nulidad se demanda ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca **FIGURATIVA**, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 de 2000 y la Legislación Nacional en materia probatoria.

Anota que en las condiciones explicadas, no se probó el uso, el cual según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser real y efectivo de manera que no basta la mera intención de usar la marca y debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio (Proceso 17-IP-95).

Respecto a la forma como se debe usar una marca, aportó la Resolución núm. 01786 de 31 de enero de 2000, por medio de la cual la entidad demandada acogió la Jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

Justicia, de la cual se desprende que un elemento esencial de la marca es el hecho de que sea nominativa, mixta o figurativa, lo que indica que no puede probarse el uso de una marca **FIGURATIVA**, con una marca **MIXTA**, más aún, si como ocurre en este caso, en ninguna parte se prueba que a dicha marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación; que este mismo acto administrativo señala que los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación.

Trae a colación la Interpretación Prejudicial de 2 de febrero de 2005, en el Proceso núm. 157-IP-2004 en el cual el Tribunal Andino señala que *"si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse su falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"*, y que la acción de cancelación por falta de uso no será procedente, si el titular del signo demuestra que se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado, y una vez desaparezca la causa se reanuda el cómputo.

## **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.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

## **II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

**II.1.1.-** La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, porque el acto acusado fue expedido con fundamento en la normativa supranacional sobre el uso de la marca y la cancelación de su registro, artículos 165 a 167 de la Decisión 486 de 2000. Aduce, en esencia, lo siguiente:

Que para que la acción de cancelación prospere es necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciataria de este, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha del ejercicio de la acción; que utilizar el signo registrado de manera que altere su capacidad distintiva se configura también como falta de uso de ésta y se puede promover su cancelación, lo cual es diferente al hecho de que la marca registrada varíe en aspectos que no alteren su carácter distintivo, caso en el cual no se disminuye la protección que le corresponde.

Que la Doctrina ha denominado como uso simultáneo de marcas, que opera cuando para identificar un solo producto o servicio en el mercado,

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

se utilizan al mismo tiempo dos o más signos distintivos, estén o no registrados, de manera que cada uno de ellos conserve su individualidad, sin que juntos lleguen a formar un nuevo o tercer signo.

Que el Tribunal Andino ha señalado que de configurarse una causal impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal.

Anota que se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado; dicha presunción se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

Frente a la carga de la prueba, señala que se deben tener en cuenta dos situaciones: la primera, que es en cabeza del titular se encuentra la obligación de demostrar el uso de la marca registrada; y la segunda, que

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

el uso de la marca cuestionada podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia está debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo.

Que en el presente caso las pruebas fueron allegadas por la sociedad PROCAPS S.A., como titular de la marca figurativa con registro núm. 281115 de la Clase 30 Internacional.

Que de las facturas de venta de la marca figurativa (**Strawberry Puffs** o **Kiss**) y de las certificaciones de veracidad aportadas por la revisora fiscal del titular, aclarando que éstas se refieren a diferentes bienes identificados con la marca Trolli, cada uno acompañado de una expresión diferente que ayuda a diferenciarlos en el mercado, se traduce el uso simultáneo de marca; y que en este caso, se encuentra que la marca **"TROLLI"** está acompañada de la expresión **STRAWBERRY PUFFS** o **KISS**, como prueba de uso de la marca figurativa en debate, ya que a través de ella se están comercializando productos.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

Que las facturas aportadas demuestran regularidad y cantidad en la comercialización durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la petición de cancelación marcaria, por cuanto en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 las ventas de los productos identificados con la marca figurativa (**STRAWBERRY PUFFS** o **KISS**) ascienden a \$105'976.657.00,00 de los cuales \$18'577.435.00 corresponden al año 2005, \$52'234.799.00 corresponden al 2006, \$28'198.772.00 al 2007 y \$6'965.651.00 al 2008, quedando así demostrado el valor unitario de cada producto y que el valor de ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje importante en el mercado relevante, de manera que hay uso de la marca figurativa en el modo y cantidades suficientes, en razón de la naturaleza y finalidad del producto.

Advirtió que las facturas allegadas al expediente fueron expedidas por la sociedad **ALINOVA S.A.**, que es la que realiza la venta y todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de la marca, por autorización del representante legal del titular de dicha marca, según documento aportado.

Frente a la prueba aportada relacionada con los empaques, se observa que de la misma forma en que son referenciados los productos que

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

distingue la marca figurativa en las facturas aportadas, son comercializados, puesto que en dicho empaque se encuentra una fresa como gráfica, la cual va acompañada de la expresión **TROLLI** y de **STRAWBERRY PUFFS** o **KISS** como parte integrante de un todo; que al analizar los elementos descritos se encuentra que la fresa como elemento gráfico, es la marca figurativa objeto de cancelación, y frente a las expresiones citadas, estas hacen referencia a la forma de las gomas, lo que concuerda con la figura objeto de cancelación.

Que de lo anterior, se acepta que la marca figurativa está siendo usada en el comercio, aun cuando ésta se use acompañada de la marca "**TROLLI**", ya que cada una de las marcas tiene distancia suficiente en el empaque, lo que hace que sea fácil distinguir que se trata de dos marcas diferentes, permitiendo así hacer distinción del origen empresarial de los productos y la marca figurativa en cuestión, que en este caso se trata de gomas con forma de fresa.

Que frente a la utilización de la marca figurativa bajo aspecto diferente al que se registró en la entidad, una vez cotejada la marca registrada y la que realmente se utiliza en el mercado, de conformidad con lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho referente a diferencias de las marcas una vez registradas, encuentra que pese a que

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

la marca figurativa registrada, está siendo utilizada junto con otras marcas del mismo titular, como la marca "**TROLLI**", y en razón al uso simultáneo de la marca, lo cual ha sido aprobado por dicho Tribunal, ello no contraviene la literalidad de la norma andina, la cual exige al titular de una marca usarla en el mercado tal y como fue concedida. Por lo anterior los actos acusados no son nulos.

**II.2-** La sociedad **PROCAPS S.A.**, tercero interesado en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda, porque los tres actos administrativos demandados fueron emitidos legal y claramente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad.

Propone la excepción de ineptitud de la demanda, porque la parte actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicita derecho alguno; su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados, y en efecto con su expedición no se vulneró ningún derecho.

Acerca de la supuesta violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que la norma expresa la posibilidad de cancelar las marcas por no uso y que de no prosperar una cancelación total, puede efectuarse una limitación de productos o servicios,

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

dependiendo de lo que resultare probado en la vía administrativa; que lo que se evidencia es una clara aplicación de la norma, pues la Superintendencia ordenó una limitación a los productos cobijados por la marca y desestimó la cancelación total.

Expone que el artículo 166 trata de cómo debe demostrarse el uso de la marca, en el caso de una acción de cancelación.

Que los demandantes alegan que la sociedad **PROCAPS S.A.** no usa la marca figurativa cuestionada tal como fue registrada; la marca es figurativa y se usa en el mercado en conjunto con las expresiones **STRAWBERRY PUFFS** y **KISS**, de manera que supuestamente en la vía gubernativa se demostró el uso de una marca mixta cuando el registro es de una marca figurativa.

Que demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, que corresponde al certificado de registro num. 281115, útil para identificar productos de la clase 30 internacional, específicamente relativos a confitería.

Considera que la parte demandante desconoce que un registro de marca figurativo solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquella; que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que si se trata de un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo y que la inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.<sup>1</sup>

Que a la luz de dicha línea Jurisprudencial, se evidencia que el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que era el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta; que si bien la marca figurativa siempre ha sido usada con elementos denominativos, el cambio no se considera como sustancial, según la Jurisprudencia reseñada.

Hace un recuento de los actos acusados, en los cuales se aplicaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000; se señalan las pruebas aportadas al expediente; se indican las pruebas que no se admitieron y las razones; se analizan los documentos que sí se admitieron como prueba y se les asignó valor probatorio; se analizaron las pruebas en conjunto, y la entidad llegó a la conclusión de que éstas acreditaron el uso de la marca figurativa en cuestión, para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período establecido para

---

<sup>1</sup> Proceso 134-IP-2005

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

el caso, de manera que restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos.

Que la parte demandante en su recurso de reposición alegó que la figura registrada no es utilizada de manera relevante dentro de las etiquetas presentadas y que en la certificación del revisor fiscal no se hace referencia a la marca figurativa, a lo cual la entidad respondió que la marca figurativa se ve en las etiquetas tal como se registró, dispuesta en gran tamaño, diferenciada de los demás elementos marcarios que la acompañan, lo que evita que el consumidor la aprecie como una marca nueva diferente del registro, por lo cual se tiene como un uso relevante y válido del signo, y que en el comercio no es práctica disponer en una factura la marca figurativa que identifica al producto vendido, sino que en esta clase de documentos se indica el nombre con el que se pueda individualizar dicho producto, como en el presente caso, **TROLLI, STRAWBERRY PUFFS** y **KISS** y que adicionalmente las facturas cuentan con números de referencia que coinciden plenamente con las que acompañan los códigos de barras de los empaques del producto.

### **III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no hizo uso del derecho a alegar de conclusión.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

#### **IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 084-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó:

**PRIMERO:** La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

**SEGUNDO:** Al tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

**TERCERO:** A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca FIGURATIVA.

**CUARTO:** El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos unos de las Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

**QUINTO:** La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

**SEXTO:** La modificación de un registro marcario podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación judicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2009-00552 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

#### **V. CONSIDERACIONES DE LA SALA:**

Las sociedades **TROLLI IBERICA** y **MEDERER GMBH**, solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por falta de uso del certificado de registro núm. 281115, correspondiente a una marca figurativa, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>2</sup>, cuyo titular es la sociedad **PROCAPS S.A.**<sup>3</sup>. Con fundamento en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante solicitó que, en caso de que la falta de uso de la marca solo afecte a uno o algunos de los productos para los cuales está registrada, se ordene entonces una reducción o limitación de la lista de los productos comprendidos en el

---

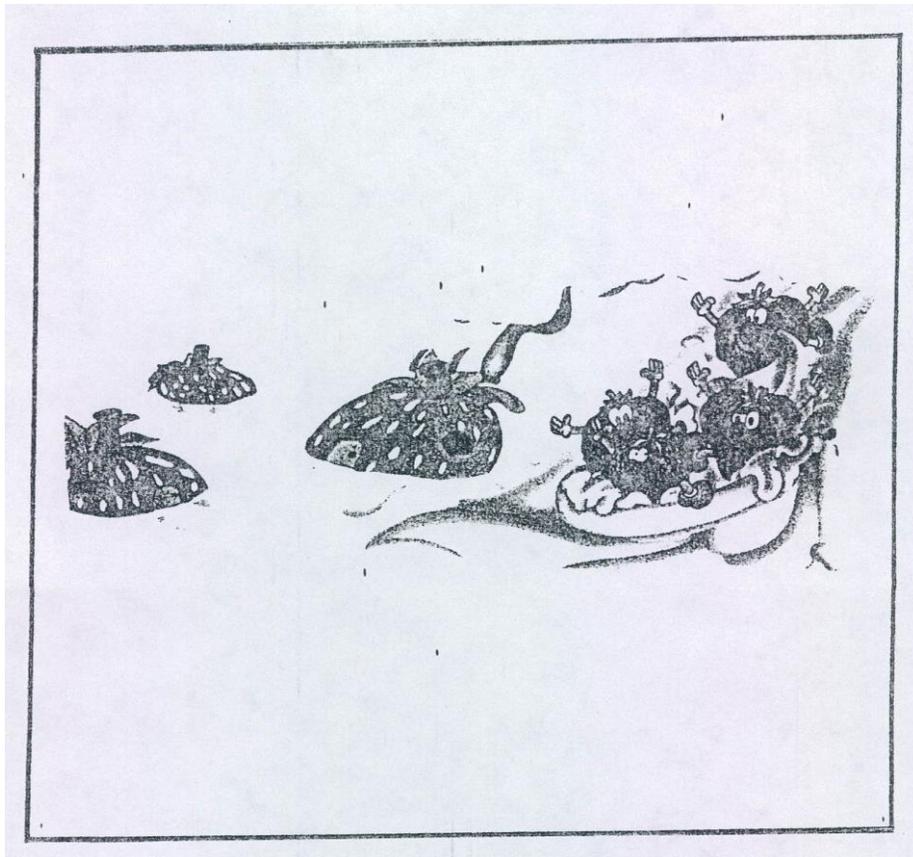
<sup>2</sup> Folios 30 a 33 del cuaderno de antecedentes administrativos.

<sup>3</sup> Folios 28 y 29 *idem*.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

La marca figurativa registrada bajo el núm. 281115 a nombre de la sociedad **PROCAPS S.A.**, tercera interesada en las resultas del proceso, se expresa así:



Dicha marca figurativa se solicitó para distinguir: dulces, gomas, y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, y otros productos de la Clase 30 Internacional.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

La sociedad titular de esta marca figurativa explica que la figura evoca la idea de "fresas juguetonas" denominadas kiss o strawberries, por tratarse de una expresión ampliamente evocativa de la fruta.

Las mencionadas sociedades solicitantes de la cancelación del registro, demostraron, en cumplimiento de las normas supranacionales, su interés legítimo para formular la acción de cancelación del certificado de registro mencionado, con las siguientes razones, que fueron consideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

Son titulares a nivel internacional de la marca "**TROLLI**" y de los logo símbolos pertinentes entre los cuales se encuentra el acusado; contra su distribuidor en Colombia la sociedad **PROCAPS S.A.** inició acción de protección de marca con base en la marca figurativa aquí demandada, la cual cursa en el Juzgado Octavo Civil de Circuito; los derechos patrimoniales de autor sobre la marca figurativa cuya cancelación se demanda les pertenecen; existe legitimación en la causa por cuando adelantan proceso de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la sociedad **PROCAPS S.A.**, que cursa en el expediente núm. 06-125871; y cursa ante la misma entidad acción de cancelación por no uso de la

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

marca **"TROLLI" (nominativa)**, en la Clase 30, tramitada en el expediente administrativo núm. 92-317931, cuyo titular actual es la sociedad **PROCAPS S.A.**

La demanda tiene como fin que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 07507 de 24 de febrero y de las que la confirmaron 17852 de 20 de abril y 24780 de 20 de mayo, todas de 2009, y como consecuencia de ello se declare la **cancelación total**, por no uso del registro de la marca figurativa, clase 30, certificado de registro núm. 281115.

La Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió:

**"ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281115,** correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

**ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa,** en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: `chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos".

**ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281115, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: ´dulces, gomas,**

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

**bombones y todo tipo de productos de confitería', productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza."**

Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de **PROCAPS S.A.**. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone:

"ARTICULO 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa".

Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien, las normas de la Comisión de la Comunidad Andina que rigen la cancelación de un registro por no uso de la marca, son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, los cuales prescriben:

**“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” (Negrilla fuera de texto).

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

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

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

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

“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.”

La parte demandante considera que en este caso procedía la cancelación total de la marca, porque, contrario a lo estimado por la entidad demandada en el artículo tercero de la Resolución acusada núm. 07507 de 24 de febrero de 2003, tampoco fue probado el uso de la marca figurativa para distinguir “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, luego debió cancelar totalmente el registro de la marca figurativa por no uso del certificado de registro núm. 281115.

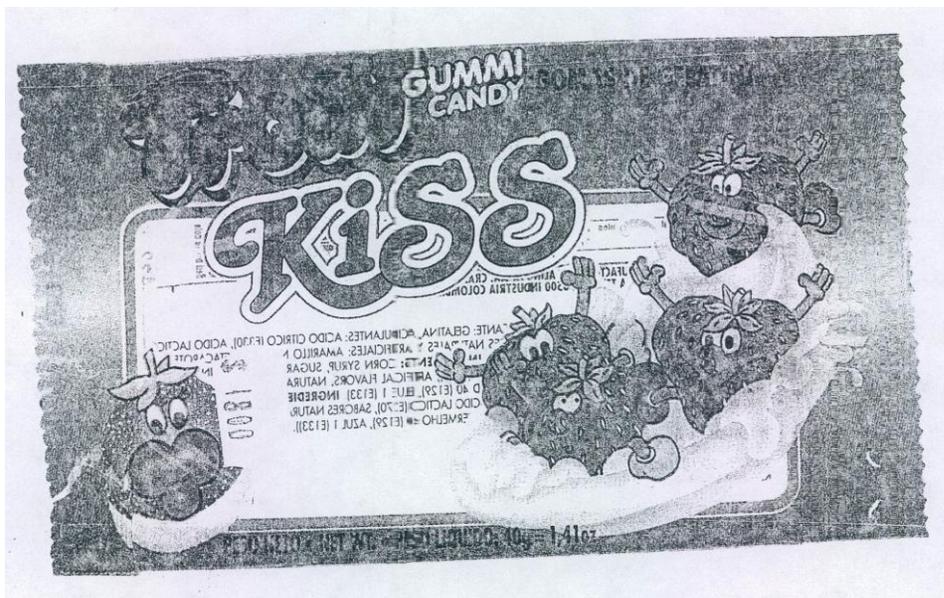
Arguye la parte demandante que el uso de la marca no se efectuó en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma figurativa, sino que se aportó la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra **KISS** y unos empaques en los cuales aparece la expresión **STRAWBERRY PUFFS** acompañada de la figura registrada como marca, ni aparecen pruebas de facturas ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo **TROLLI KISS** y/o **TROLLI STRAWBERRY PUFFS**, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

**FIGURATIVA**, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y en la legislación nacional en materia probatoria.

Al respecto, cabe tener en cuenta lo siguiente:

A folio 82 se observa una etiqueta del producto que lleva la marca figurativa registrada, así:



Corresponde entonces a la Sala verificar si las pruebas aportadas por la sociedad **PROCAPS S.A.**, titular de la marca figurativa, aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes y corresponden a la marca figurativa registrada y al período entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 -fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa-,

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma.

Las pruebas aportadas por la sociedad **PROCAPS S.A.**, titular de la marca figurativa, cuyo registro núm. 281115 fue modificado por los actos acusados, para distinguir solamente "**dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería**" comprendidos en la Clase 30 Internacional, consistieron en:

- Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la clase 30 internacional con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas la marca figurativa demandada "**STRAWBERRY PUFFS**" con certificado de registro núm. 281115<sup>4</sup>.
- Los empaques son elaborados por la sociedad Lamiflex S.A.<sup>5</sup>; dichos empaques tienen destacada la marca figurativa en la parte inferior y cuentan con información respecto al contenido.<sup>6</sup> Entre los empaques está el que corresponde a la marca figurativa demandada – fresas con las manos alzadas jugando, como se observa en la etiqueta, cuya gráfica se reprodujo.

---

<sup>4</sup> Folios 71 y 71 del expediente administrativo.

<sup>5</sup> Folios 495 a 498 *ídem* – reposa copia auténtica del certificado de producción de empaques para la comercialización del producto identificado con la marca figurativa.

<sup>6</sup> Folio 522.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

Es de anotar, que en la Resolución demandada núm. 07507 de 24 de febrero de 2009<sup>7</sup>, se observan varios de los empaques analizados en los cuales aparece la marca "**TROLLI**" (registrada por el tercero interesado, según lo anota la Superintendencia), como marca nominativa para identificar productos de la Clase 30 Internacional y la expresión **STRAWBERRY PUFFS** o **KISS**, como explicativa de la forma que tienen las gomas (fresas o besos), lo que concuerda con la figura objeto de cancelación; éstas y otras etiquetas, que también tienen elementos denominativos, se ven con mayor claridad en la Resolución núm. 24780 de 20 de mayo de 2009, que respondió al recurso de apelación<sup>8</sup>; en todas se observa la marca figurativa compuesta por fresas que tienen los brazos hacia arriba y que están jugando.

- Consulta en la página web del INVIMA -Datos de Productos -Alimentos, 18 de julio de 2008, en el cual se registran gomas de gelatina de diferentes sabores, entre ellos de fresa, presentación comercial de formas físicas de fresa, registro sanitario RSAK 161901 vigente, presentadas en bolsas de 50, 80, 125 y 150 gramos; empaque individual de 7,5 gramos; granel por uno y dos kilogramos; pote por 48, 120 y 240 unidades.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Folio 14 del cuaderno principal.

<sup>8</sup> Folios 86, 89 y 90 *ídem*.

<sup>9</sup> Folios 79 y 80 del expediente administrativo.

De la misma manera existen gomas de cereza, fresa, limón, naranja, manzana, etc, que físicamente se presentan como orugas, anacondas, ballenas, dentaduras, ositos, huevos fritos etc., que se presentan en el mismo tipo de bolsas que las que contienen las gomas en forma de fresa, que llevan la marca TROLLI

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

- Documento de autorización de la sociedad **PROCAPS S.A.**, titular de la marca figurativa, a la sociedad **ALINOVA S.A.** para que venda y realice todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de las marcas figurativas de la Clase 30, cada una registrada, entre ellas, la marca figurativa "**STRAWBERRY PUFFS**", registrada con el núm. 281115.<sup>10</sup>
  
- Facturas de compraventa expedidas por la sociedad **ALINOVA S.A.** de los años 2005<sup>11</sup>, 2006<sup>12</sup>, 2007<sup>13</sup> y 2008<sup>14</sup> en las cuales constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

En estas facturas consta que en los mencionados años, se ha vendido el producto **STRAWBERRY PUFFS**, en empaques de diferente peso y en bomboneras, a diferentes proveedores y en diferentes ciudades de Colombia, entre ellos, Distribuciones MG S.A.; Olímpica S.A. – Barranquilla, Soledad y Bogotá; Adrian Ricardo Manrique Mesa; Carulla Vivero S.A.; García Natalia; Distribuidora Samoran Ltda; Distribuciones AXA S.A. - Neiva; Distrisur Ltda – Pasto; Distribuidora Dham Ltda; Distribuidora Tropiabastos Ltda; PCA PROD y Comer de Alimentos –

---

<sup>10</sup> Folios 514 y 515 *ídem*.

<sup>11</sup> Folios 91 a 171 *ídem*.

<sup>12</sup> Folios 172 a 307 *ídem*.

<sup>13</sup> Folios 308 a 428 *ídem*.

<sup>14</sup> Folios 428 *ídem*.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

Medellín; Parrado Héctor María – Sogamoso; Almacenes Éxito S.A. – Medellín; Copservir Ltda; Inversiones Berrío Acosta Ltda; Parrado Héctor María; Comercializadora JASS – Cali; Ventas del Tolima; Representaciones de Dulces y Chocolates; Katherine Rhenals Trespalacio; Representaciones JEOR y Cia Ltda – Pereira; Confitellano – Villavicencio; Distribuidora de Licores – Barranquilla; Carrefour – Popayan; lo anterior demuestra el uso de la marca en el mercado Colombiano.

- El Revisor Fiscal de **ALINOVA S.A.**, mediante escrito de 15 de mayo de 2008, debidamente autenticado ante Notario, certifica que las anteriores facturas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía.<sup>15</sup>

De otro lado, contrario a lo afirmado por las actoras, no existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo 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.**

---

<sup>15</sup> Folio 77 *ídem*.

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión **TROLLI** y en letra más pequeña las palabras **GUMMI CANDY** y gomas de gelatina y debajo las expresiones **STRAWBERRY PUFFS O KISS** que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Sobre el particular, es de tener en cuenta la Interpretación Prejudicial 134-IP-2005, traída a colación en los actos acusados y por el tercero interesado en la contestación de la demanda, que refiriéndose a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de la marca, manifestó:

“En este sentido, el Juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

1. De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo0 signo como uno con cambios sustanciales.

2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incurra en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

**3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo**

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

**para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.** (Resalta y subraya fuera de texto)

Entonces los documentos destacados por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados fueron adecuadamente valorados, quien además para efectos de determinar el uso de la marca figurativa demandada, tuvo en cuenta que el producto no es de consumo masivo; no es de primera necesidad; que tiene gran cantidad de productos competidores que los sustituyen con facilidad y además está destinado a un consumidor élite, especialmente a los niños; y encontró que el valor de las ventas de los productos identificados con la marca, figurativa fue regular y cuantioso en el período relevante, pues ascendieron a \$105'976.657.00.

Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo tanto denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutive de esta providencia.

**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,**

**REF: Expediente num. 2009-00552-00. Actoras: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH.**

**F A L L A :**

**PRIMERO: DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**SEGUNDO: TIÉNESE** como apoderada de la sociedad demandante a la doctora **WENDY LILIANA HOYOS CELIS**, en los términos y para los efectos del poder que le fue sustituido, obrante a folio 211 del cuaderno principal.

**TERCERO: REMÍTASE** copia de la presente 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.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015.

**GUILLERMO VARGAS AYALA**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**