

**CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO: ¿AFECTACIÓN AL DERECHO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL?¹**

Cancellation of no use by brand: ¿involvement in industrial property right?

Ana Cristina Mejía Zarate²

Fecha de recepción: 29 de Junio de 2015

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

¹ Resultados del proyecto de investigación *“cancelación de la marca por no uso: ¿afectación al derecho de propiedad industrial?”*. En la investigación el autor interviene como investigador principal.

² Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, de Medellín, Colombia. Coinvestigadora del grupo de responsabilidad patrimonial por infracción de los derechos de propiedad intelectual de los docentes David Aristizabal y Diego Buitrago. anacris.280@hotmail.com.

Resumen

La marca es un signo que se utiliza para diferenciar un producto o servicio en el mercado. Cuando se reconoce una marca es porque se sabe la procedencia del producto, su composición y como consumidor se tiene esa confianza en que ese producto o servicio va satisfacer la necesidad por la que se le adquirió, además de ese deber con el consumidor la marca tiene la obligación de ser usada es decir utilizar la marca conforme fue registrada para los productos o servicios, pero no siempre se visualiza el cumplimiento de esta obligación dado que se encuentran con frecuencia marcas abandonadas por su titular propietario, y quien de otro lado quiere adoptarlas o registrarlas para darle el uso. A veces en si la acción de cancelación de la marca no es el fin si no que esta es el medio para alcanzar otros fines jurídicos como por ejemplo en un proceso de infracción de la marca, respondiéndose a el problema que plantea esta investigación que si existe una afectación real a el derecho de propiedad industrial al no usarse la marca, que la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones es el soporte normativo que hace efectivo el respeto al cumplimiento está obligación, y que también la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la comunidad andina de naciones ratifican lo dicho por la mencionada decisión.

Palabras claves: marca, cancelación, afectación, uso, deber.

Abstract

The mark is a sign used to distinguish a product or service in the market, when a brand is because the origin of the product is known is recognized, its composition and as a consumer you have the confidence that the product or service will satisfy the need that will be acquired in addition to the duty to the consumer brand is required to be used is, use the mark as it was registered for goods or services, but not always the fulfillment of this obligation is displayed as it is brands are often abandoned by their parent or owner, and who on the other hand wants to adopt them or record them to give the use, sometimes in the cancellation action if the brand is not the end if this is the means to achieve other legal purposes such as in a process of trademark infringement, answering to the problem posed by this research that if there is a real involvement of the industrial property right to not use the brand, the 2000 decision 486 of the Andean Community Nations is the policy-making support effective respect to compliance is required, and also the decisions of the Council of State, the Superintencia and the Andean community of nations that ratified it by that decision.

Keywords: brand, cancellation, involvement, use duty.

CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO: ¿AFECTACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Pregunta problema:

¿Afecta la cancelación del registro de marca por no uso, el derecho de la propiedad industrial del titular de la marca?

Introducción

La marca es un signo que diferencia un producto o servicio de otro, es un derecho de la propiedad intelectual, es decir esa protección que se le brinda a los intangibles y está ubicado específicamente en la propiedad industrial.

A esta se refiere con una palabra, un logo, un número, una letra, un lema, un sonido, un color o una fragancia.

Las características principales que debe tener, sin falta, cualquier tipo de marca son ser distintiva y no inducir a engaño.

La marca tiene mucha importancia en razón que garantiza el origen, características del producto o servicio teniendo presente la información que suministre la marca ; cuando surja un problema con está, como es en el evento de solicitar una reparación por el uso indebido, se tiene la certeza donde recurrir y que se puede reclamar.

Pero cuando se defrauda este derecho se afecta tanto al titular del derecho, al comerciante, a la empresa y al consumidor.

La marca tiene diferentes medios de protección tales como el registro mediante el procedimiento señalado por la ley del país donde se pretende proteger, el cual se realiza ante el ente definido por el respectivo país (en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio óSIC-) o la protección por notoriedad que consiste en la protección de una marca por el reconocimiento público que se tiene de ella por el uso por un largo periodo de tiempo

Se debe tener presente que una condición sin la cual la marca no puede tener vida en el mundo jurídico es que ella debe ser usada y que el no uso de la misma da lugar a la acción de cancelación de la marca por no uso (Winegar. 2009. pag 55-59) asunto que ocupa el presente artículo, es decir la sanción al no uso está dada por la ley, pero ¿hasta dónde llega esta normativa para que fácticamente se de este fenómeno? y de darse ¿cuál es la razón de ser?, y en consecuencia ¿que está protegiendo? y ¿qué derecho está afectando?

Objetivo general:

Analizar el efecto que genera la cancelación de una marca por no uso, frente a el derecho de propiedad industrial de su titular

Objetivos específicos:

- Analizar dentro del sistema común de la Comunidad Andina de Naciones el procedimiento de cancelación de marca por no uso.
- Analizar estadísticamente la frecuencia y el número de cancelaciones de marca por no uso en los países de la Comunidad Andina de Naciones.

- Analizar desde las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones las consecuencias de cancelación de marca por no uso.

Régimen de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es una parte del derecho que se encarga de proteger las cosas intangibles, concretamente las creaciones del intelecto, con ello se generan mecanismos de protección a los inventores, creadores, artistas, científicos, etc., y se motiva a que se continúe la evolución tecnológica, artística y científica, la cual garantiza el desarrollo económico. Esta área del derecho les brinda a los autores o creadores unos beneficios sobre sus obras, cumpliendo una valiosa función social debido a que le proporciona al público el conocimiento de éstas, y a esta labor creadora le es reconocida el tiempo, el trabajo, el dinero invertido para materializar la idea y ello se hace por medio de una compensación monetaria que puede obtener el autor o creador mediante la explotación económica de ella.

La propiedad intelectual no protege propiamente la idea si no la materialización de la misma.

La propiedad intelectual se divide en la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial está conformada por nuevas creaciones (invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales) y signos distintivos (marcas, lemas, nombres comerciales). El derecho de autor hace referencia a los derechos que nacen al ser creador o titular de obras artísticas, científicas o literarias.

La propiedad intelectual le brinda derechos morales a los autores, reconociendo que ellos fueron los creadores de la obra evitando que alguien se adjudique falsamente tal creación y derechos patrimoniales como una forma de disposición de la obra a título oneroso o gratuito por parte del titular de dicho derecho.

Este tema se ha tratado a nivel internacional por la Organización Mundial de Comercio en el acuerdo ADPIC (acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), cuyos miembros se comprometen a incorporar en sus legislaciones el contenido referido a los derechos sobre propiedad intelectual, así mismo por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI de la cual Colombia es miembro y suscriptor de los diferentes convenios generados. (Winegar. 2009. Pág. 03-20)

Como se señaló los signos distintivos son una de las divisiones de la propiedad industrial, dentro de ella la marca cumple la función distintiva de un producto o servicio. Es precisamente sobre ella que versa el presente artículo, sobre su uso y consecuencia por el no uso y efectos frente a la propiedad del titular.

La marca

La marca es un signo que diferencia un producto o servicio de otro, es un derecho de la propiedad intelectual, es decir esa protección que se le brinda a los intangibles y está ubicado específicamente en la propiedad industrial. A ella se refiere con una palabra, una imagen, un número, una letra, un sonido, un color o una fragancia. Las características principales que debe tener, sin falta, cualquier tipo de marca son ser distintiva y no inducir a engaño.

Existen varias clasificaciones de las marcas, de acuerdo a los siguientes criterios: por la forma del signo, por la función del signo, y por el uso y la difusión, a continuación se explicaran cada una de ellas.

Por la forma del signo pueden ser: nominativa, figurativa, mixta, tridimensionales y sonoras.

Nominativa: Son las marcas que identifican un producto o servicio, a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y que constituyen un producto legible y/o pronunciable. (Quiñones, 2008, pág. 16). Un ejemplo de esta puede ser TWITTER es la combinación de varias letras que se puede pronunciar. En la imagen 1 se observa un ejemplo de la marca nominativa.

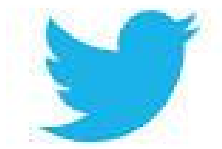
Imagen 1. Marca nominativa

The image shows the Twitter logo, which consists of the word "twitter" in a lowercase, blue, sans-serif font.

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1604&bih=834&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ei=kwSPVaPVD8aqNrG9rdAE&ved=0CAYQ_AUoAQ

Figurativa: Esta integrada únicamente por un signo visual ~~o imagen~~ que se caracteriza por su forma totalmente impronunciable (Quiñones. 2008. pág. 16). Un ejemplo de esta es el ave que identifica la marca TWITTER. En la imagen 2 se observa un ejemplo de la marca figurativa.

Imagen 2. Marca figurativa



Fuente:https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1604&bih=834&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kwSPVaPVD8aqNrG9rdAE&ved=0CAYQ_AUoAQ

Mixta: Es la combinación entre nominativa y figurativa. (Quiñones, 2008, pág. 17)

En la imagen 3 se observa un ejemplo de la marca mixta

Imagen 3. Marca mixta



Fuente:https://www.google.com.co/search?q=twitter&biw=1604&bih=834&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kwSPVaPVD8aqNrG9rdAE&ved=0CAYQ_AUoAQ

Tridimensionales: Es aquella en la cual òla forma de sus productos, sus envases o sus empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.ö

(Quiñones, 2008, pág. 17)

Un ejemplo es el envase de la marca de gaseosa Coca-Cola.

Sonoras: Se caracterizan por estar integradas por un sonido con la cual la gente asocia su producto o servicio, las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por medio de pentagrama acompañado de un archivo de sonido que soporte la grabación digital.

Un ejemplo es el silbido que sirve como tono de aviso de la marca SANSUNG

Por la función del signo: comercial, colectiva y de certificación.

Comercial: *“Son aquellas que distinguen un producto o servicio de un empresario en el mercado.”* (Quiñones. 2008. Pág. 18). Por ejemplo la empresa COLOMBINA S.A tiene la marca coffee delight para identificar confites, paletas y bombones.

Colectiva: *“Son normalmente usadas por corporaciones y asociaciones, colectividades e instituciones para identificar productos o servicios que tienen distinta procedencia empresarial, pero que poseen características comunes, como su origen geográfico, el material, como el modo de fabricación entre otros.”* (Quiñones, 2008, pág. 18)

Por ejemplo Café de Colombia que identifica a una organización de cafeteros entre los cuales se encuentran: Federación Nacional de Cafeteros, Cenic café, sostenibilidad en acción, Fundación Manuel Mejía, Almacafe, Comité Departamentales de Cafeteros, Parque Nacional del Café.

De certificación: *“Es aquella que identifica la calidad u otras características de un producto o servicio que han sido certificadas por aquella que identifica el titular de la marca.”* (Quiñones. 2008. pág. 19). Por ejemplo ICONTEC que califica la calidad de determinado producto o servicio y de cumplirse con los requisitos se lleva a cabo la certificación.

Por uso y difusión: común, notoria.

Común: Se tiene un conocimiento normal en el público al que van dirigidas. La marca COLANTA que distingue productos lácteos es conocida en la región antioqueña.

Notoria: Es aquella que es conocida por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma. El conocimiento que

los consumidores tienen de una marca notoria es superior al que tienen de una marca común, pues la notoria ha tenido una intensa difusión en el mercado, los consumidores, la recuerdan, la prefieren y la adquieren, ese conocimiento puede estar referido a cualquier país miembro de la comunidad andina de naciones ya que implica que la protección de la marca no solo sea en el país donde se haya registrado, por ejemplo la marca COCACOLA la conocen en cualquier parte del mundo.(Quiñones. 2008. Pág. 19)

La marca tiene mucha importancia en razón que garantiza el origen, características del producto o servicio, en consecuencia en el momento de solicitar una reparación por el uso indebido de ésta, se tiene la certeza donde recurrir, que se puede reclamar de acuerdo a la información suministrada por la marca, pero cuando se defrauda este derecho se afecta tanto a el titular del derecho, al comerciante, a la empresa y al consumidor.

La marca tiene diferentes medios de protección tales como el registro mediante el procedimiento señalado por la ley del país donde se pretende proteger, el cual se realiza ante el ente definido por el respectivo país, en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la protección por notoriedad que consiste en la protección de una marca por el reconocimiento público que se tiene de ella por el uso por un largo periodo de tiempo (Winegar. 2009. pág. 55-59)

Para registrar una marca debemos tener presente que existen unos pasos previos para tener en cuenta:

- Escoger el signo distintivo, para ello se debe tener presente las causales de irregistrabilidad previstas en la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 135

- Identificar la clasificación internacional es decir la forma como están organizadas internacionalmente las marcas de productos y servicios para poder lograr el registro de estas.
- Buscar los antecedentes fonéticos o gráficos de la marca solicitada, se puede solicitar un listado ante la división de signos distintivos de la SIC de las denominaciones similares o solicitar una certificación de marca la cual dice si el signo distintivo solicitado esta o no registrado
- Se debe diligenciar el petitorio el cual se llama formulario único de signos distintivos y se debe radicar la solicitud del registro en la SIC, posterior a esto se le asigna un radicado; esto es importante en cuanto a el derecho de prioridad dado que en virtud de ser Colombia país miembro del Convenio de París el cual es ñn convenio internacional aprobado por Colombia por la ley 178 del 30 de Agosto de 1995 y ratificado por sentencia de la corte constitucional No 2 del 18 de Enero de 1996 que entro a regir en Colombia el 3 de Septiembre de 1996ö (Delgado, M, Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, disponible en versión digital en <http://www.mdela.com/esp/convenios.htm#top>) el cual brinda la oportunidad de registrar la marca en otro país; en un periodo de seis (6) meses a partir de su presentación en el país de origen y se entenderá registrada en la misma fecha.

Presentada la solicitud, se inicia el trámite interno en la SIC el cual se desarrolla así:

- Se realiza un estudio de forma que consiste en estudiar los requisitos mínimos para admitir la solicitud, de no cumplirlos se dan sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación en fijación en lista, para que se complete o aclare los requisitos o se

subsane, expirado el termino señalado si no hay ninguna actuación se entenderá abandonada, de no estar de acuerdo con la decisión se tienen los recursos de reposición y apelación que se pueden interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal de la resolución.

- Cumplidos los requisitos mínimos se da paso a la publicación en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial el cual es el medio para dar a conocer las solicitudes que se están tramitando ante la SIC, a partir de esta publicación se tiene un término de treinta (30) días hábiles para que los terceros que tengan interés mediante escrito fundamentado en las causales de irregistrabilidad puedan oponerse a que se conceda el registro, Si prospera la oposición se le da traslado a quien solicita la marca, quien tiene treinta (30) días contados a partir del día siguiente hábil de la fijación en lista para aportar su defensa.
- Cuando se publique la solicitud la división de signos distintivos realizará el estudio de fondo con base en las causales de irregistrabilidad y dirá si se concede o no el registro, e informará cualquiera de estas decisiones mediante notificación personal, de presentarse alguna inconformidad respecto a la decisión se cuenta con el recurso de reposición y de apelación. Este estudio es independiente de la presentación de oposiciones.

La solicitud del registro de marca puede ser modificada en cualquier momento del trámite siempre y cuando no trate sobre aspectos sustanciales del signo y tampoco se puede ampliar los productos inicialmente establecidos en el petitorio.

El registro solo protege a la marca en el territorio colombiano durante un periodo de diez (10) años contados a partir de la concesión de la marca que se puede renovar

indefinidamente durante los seis (6) meses anteriores al vencimiento del mismo. De no renovarse el registro tendrá por consecuencia que la protección de la marca se extinguirá de pleno derecho. (Quiñones. 2008. Pág. 21-32)

Derechos otorgados con el registro:

Derecho de uso de la marca: El registro legitima para usar la marca según lo establecido en el acto administrativo de la concesión, sin que sea admisible la variación de sus elementos gráficos o adicionar nuevos y que en consecuencia alteren su distintividad. También faculta a su titular para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado (Quiñones. 2008. pag 33).

Derecho de uso indirecto de la marca: El legítimo titular de una marca podrá celebrar contratos en los que autoriza a un tercero a hacer uso de esta como si fuera el titular, por medio de un contrato de licencia de uso, este uso puede ser exclusivo o no. El contrato de licencia no hace dueño de la marca al licenciataria, en consecuencia no puede vender, copiar, sub-licenciar, y solo puede utilizar la marca conforme haya pactado con el titular de la marca. Es importante tener presente que el contrato de licencia debe ser inscrito en la SIC para efectos de punibilidad frente a terceros. (Quiñones. 2008. pág. 33-34-)

Derecho de disposición: El titular de la marca tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas a un tercero, por medio de un contrato que tiene por objeto la enajenación del derecho del titular de usar y explotar la marca a cambio de una

remuneración. Es importante realizar la inscripción de este contrato en la SIC, para efectos de oponibilidad frente a terceros.

Dentro de este derecho de disposición esta la capacidad que tiene el titular de una marca de prohibir ciertos actos a terceros tales como: (Quiñones. 2008. pag 35-36)

- Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla colocado sobre los productos o servicios.
- Fabricar etiquetas o materiales análogos que contengan la marca, así como también su comercialización.
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar. (Quiñones. 2008. pág. 35).

Pero esta capacidad de prohibir no es absoluta, por lo tanto ese tercero podrá hacer los siguientes usos de la marca:

- Utilización de nombres geográficos.
- Cuando utilice la marca con buena fe y que esto no induzca a confusión.
- Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad de destino, valor.
- Utilización de indicaciones genéricas o descriptivas.
- Publicidad comparativa.
- Lugar de origen o época de producción del producto
- Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio. (Quiñones. 2008. pág. 36)

Acciones para defender los derechos

Oposiciones al registro de marca de terceros: El derecho a presentar una oposición lo puede tener cualquier persona, en principio es absoluto fundamentado en que afecta el interés general pero puede ser relativo cuando afecta el derecho en particular del titular de la marca y tendrá por fundamento las causales de irregistrabilidad de la decisión 486 del 2000. (Quiñones. 2008e. pag 36-37)

Medidas en frontera: Es la solicitud de una suspensión de una operación aduanera por parte del titular del registro marcario, con base en motivos que se realizará una exportación o importación que afecta el derecho del registro marcario. (Quiñones. 2008. pág. 37)

Acciones jurisdiccionales:

Con esta acción se puede obtener:

- **“Cese de actos de infractores.”** (Quiñones. 2008. pág. 38).

Los autores o participes quienes estén generando un daño con su actuación a la marca, se les exige que paren el ejercicio de esa acción es decir si están estampando la marca en camisetas, jeans y medias que no produce el titular de la marca se le exige que dejen de estampar la marca.

- **“Indemnización de daños y perjuicios.”** (Quiñones. 2008. pág. 38).

Cuando se genera un daño nace el derecho a exigir una indemnización es decir esa compensación económica para equilibrar el detrimento al patrimonio. Es decir se

vendieron camisetas, jeans y medias en nombre de una marca que no los produjo una forma de compensar es darle el dinero a el titular de la marca de lo que aproximadamente se vendió, porque a raíz de esa venta no le compraron a el.

- *Retiro del comercio de los productos infractores.* (Quiñones. 2008. pág. 38).
Se retiran del comercio las camisetas, jeans, tennis, medias productos involucrados en la infracción de marcas es decir que pueden generar confusión en el consumidor al adquirirlos, en razón que no son producidos por el titular de la marca si no por quien se aprovechó de la marca estampándola en sus productos.
- *Prohibición de importación o exportación de los productos.* (Quiñones. 2008. pág. 38). Esas camisetas, jeans y medias no puedan ser comercializadas dentro o fuera del país.
- *Adopción de medidas para evitar la repetición de la conducta que este infringiendo el derecho del titular de la marca.* (Quiñones. 2008. pág. 38-).
Implementar sanciones como por ejemplo el sellamiento del taller de confección de las camisetas, medias y jeans para que no se produzca más.

Causales de muerte de la marca: La marca puede dejar de vivir jurídicamente a causa de varias razones: es decir se puede dejar sin vida -de muchas formas a la marca, dependiendo de lo que se quiera y el contexto en que se de esta muerte, estos dos aspectos son el presupuesto para que se use la acción que más se adecua a lo se pretende.
(Quiñones. 2008. pág. 38)

No renovación del registro: Cuando el titular así lo decide, no renovando el registro, es decir cuando el titular de la marca no renueva la marca en el periodo de seis meses antes de su vencimiento o posterior a éste dentro de los seis meses siguientes pagando una tasa adicional. (Quiñones. 2008. Pág. 38-)

Renuncia a derechos: Cuando el titular renuncia a los derechos sobre la marca, lo cual tiene por consecuencia la caducidad de pleno derecho, esta renuncia debe ser expresa por escrito y la estudia la división de signos distintivos y de conceder tal renuncia esto quiere decir que la marca muere jurídicamente. (Quiñones. 2008. pág. 43)

Nulidad en la jurisdicción contencioso administrativa: Debe presentarse ante el Consejo de Estado para que deje de producir efectos ese acto administrativo que concedió la marca, quien está legitimado para ejercer la acción es el afectado por el acto. (Quiñones. 2008. pág. 43)

La cancelación de la marca puede ser por:

Notoriedad. El objeto de esta acción es cancelar un registro que se haya dado a pesar de la existencia de la marca notoria, es decir debe existir semejanza entre la marca cuya notoriedad se alega y la marca registrada, y el interesado debe probar que para el momento en que se dio el registro esta marca ya era notoria. (Quiñones. 2008. Pág. 42-)

Vulgarización. El objeto de esta acción es cancelar un registro debido a que la marca dejó su carácter distintivo por tanto se volvió genérica y esto fue con consentimiento de su titular, y para realizarse tal acción se debe probar:

Que los competidores deben usar el nombre de la marca al no existir palabra que pueda describir su producto o servicio.

Que la marca perdió su carácter distintivo y se usa de manera genérica.

El desconocimiento del público del origen de la marca. (Quiñones. 2008. Pág. 42-)

El no uso de la marca asunto del que se encarga este trabajo, se debe tener presente que una condición sin la cual la marca no puede tener vida en el mundo jurídico es que esta debe ser usada y que el no uso de la misma da lugar a la acción de cancelación por no uso, es decir la sanción al no uso está dada por la ley, pero hasta donde llegan estas normas y la jurisprudencia para que fácticamente se de este fenómeno, y en consecuencia ¿qué está protegiendo? ¿Qué derecho está afectando?

CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO:

Es una medida administrativa que opera -cuando la marca no es usada de manera seria, real y efectiva esto quiere decir cuando los productos o servicios distinguidos por la marca no están disponibles en el mercado en la cantidad y el modo que corresponde, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio, el uso puede darse por el titular de una marca o por un tercero, y este uso debe darse en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

La carga probatoria está en manos del titular del registro quien deberá probar la regularidad y la cantidad en la comercialización de los productos o servicios tales como: documentos contables, o certificaciones de auditoría y facturación (Quiñones. 2008. pág. 39).

Hay otras pruebas como publicidad, presentación del producto, catálogos, etc., que son indicios de la explotación comercial, aunque no son esenciales y demostrativas del uso de la marca.

El uso debe probarse durante los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación. (Quiñones. 2008. Pág. 40)

La acción de cancelación por no uso puede usarse con varias finalidades:

Mecanismo de defensa. –Se invoca en la defensa a una oposición, caso en el cual se suspende la solicitud del registro; hasta tanto no se decida la acción de cancelación por no uso. El otro evento es cuando la marca se ha negado de oficio por una registrada con anterioridad y el interesado presenta la acción de cancelación por no uso, en donde también se suspende el registro, hasta que se decida la acción de cancelación. (Quiñones. 2008. pág. 40).

Para lograr el derecho preferente a el registro. El derecho preferente nace cuando se logra cancelar la marca y se quiere tener exactamente esa marca para los mismos productos o servicios, entonces al solicitar el registro se debe invocar el derecho de preferencia, el cual tiene el termino desde cuando se presentó la acción hasta dentro de los 3 meses siguientes en que quede en firme la resolución que cancelo la marca, el derecho de preferencia faculta para que no le pueda ser oponible una solicitud previa.

Se requiere para -la acción de cancelación por no uso el lleno de unos requisitos previos tales como diligenciar el formulario de presentación de cancelaciones, el pago de la tasa administrativa, la acción debe radicarse una vez han pasado tres años a partir de la resolución que concede la marca, lleno estos requisitos se procede con el trámite.

(Quiñones. 2008. Pág. 40-41)

Trámite: Lo primero es el estudio de forma, superada esta etapa se admite la solicitud y se da traslado al titular del registro mediante notificación personal y a quien instauro la acción mediante fijación en lista, el titular del registro debe dar respuesta teniendo presente que tiene un término de 60 días hábiles contados a partir de la fecha que se le notifico donde puede aportar las pruebas y los alegatos, por último la decisión de fondo, que en tal caso de negar la concesión de la marca tiene la posibilidad del recurso; recurso de reposición ante el jefe de la división de signos distintivos y de apelación ante el superintendente delegado para la propiedad industrial.

Este trámite es común para las diferentes clases de cancelaciones, se debe tener presente el anexo del acervo probatorio según la cancelación que se pretenda. (Quiñones. 2008. pág. 41-)

Análisis normativo: El derecho marcario es relativamente joven y su origen lo podemos encontrar en la convención sobre la propiedad industrial de 1904 suscrita con Francia en sus artículos 1 y 3 donde se tratan temas como: marcas de fábrica, la protección en ambos países de las marcas adquiridas, la prohibición del uso de la marca que fuera contraria a el poder público, la moral o las buenas costumbres.

La Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial del 22 de Junio del 1936, suscrita entre Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República dominicana en su capítulo sobre la protección marcaria en el artículo 9 dice:

Art. 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada. (La convención general interamericana sobre protección marcaria y comercial, suscrita por Colombia. 1936. pág. 4)

En este artículo se contempla como mecanismo de defensa, teniendo como presupuesto la negación de la marca. Pero el solicitante si bien acepta que existe la marca, alega su falta de uso, para que definida la situación jurídica respecto a esto, le pueda ser concedida la marca, una de las finalidades en la que opera la acción de cancelación.

El Decreto ley 410 de 1971 por el cual se expide el código de comercio de Colombia, libro tercero de los bienes mercantiles, título I del establecimiento de comercio, capítulo I del establecimiento de comercio y su protección legal, (Código del Comercio. 1971. pág. 141), señala en el

ART 516: Salvo estipulación en contraria se entiende que hace parte del establecimiento de comercio:

La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios

El establecimiento de comercio es ese conjunto de bienes que le permiten al comerciante realizar sus fines como comerciantes y uno de esos bienes es la marca como lo reconoce este artículo.

La Ley 84 de 1873, Código civil, libro segundo de los bienes de su dominio uso y goce, título I de las varias clases de bienes, capítulo II, en su título II del dominio (Código civil. 1873. pág. 211), señala en su

Art 671 Propiedad intelectual: Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.

Como se advirtió antes las marcas hacen parte de la propiedad industrial que a su vez hace parte de la propiedad intelectual, y la ley especial a la que se refiere es la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Antes de esta norma, existía la Decisión 344 de la comunidad andina de naciones, capítulo v, sección IV de la cancelación del registro marcario. (Decisión 344 de la comunidad andina de naciones. 1993. pág. 24-25), que señalaba en su

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, 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 infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

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

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 110.- 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 productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

El procedimiento anterior es muy similar al que se explicó en este artículo dado que esta decisión, como ya se señaló, es la que antecedió a la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y contempla que el no uso de la marca puede darse por causas ajenas a la voluntad del titular como el caso fortuito y la fuerza mayor razones que se salen del ámbito de protección al no uso de la marca.

De igual forma, tiene presente que la cancelación por uso puede ser una estrategia de defensa y expresa los casos puntuales cuando se da esta defensa: en la infracción a la marca, es decir, cuando se atenta a ese derecho de uso exclusivo de la marca por parte del titular, y quien atenta contra este derecho puede alegar que esa marca está en trámite de

cancelación por no uso y con esto suspende el proceso por infracción hasta en tanto no se decida la cancelación, también aplica para los procesos de nulidad cuando se busca dejar sin efecto jurídico una resolución que niega la concesión de la marca que no ha sido usado. (Decisión 344 de la comunidad andina de naciones. 1993. pág. 24-25)

Corresponde ahora analizar la Decisión 486 del 2000 de la comunidad andina de naciones, la cual sustituye la decisión 344, título VI DE LAS MARCAS, Capítulo V de la cancelación del registro, (Comunidad andina de naciones. decisión 486. 2000. pág. 41-42)

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

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

podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

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.

Art 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.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional

competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. ò

Como se puede observar esta norma contempla todo lo referente a la cancelación de la marca por falta de uso. En principio cuenta el tiempo mínimo que debe transcurrir para que pueda nacer el derecho de acción de la cancelación por no uso, es decir, tres años contados a partir de la concesión de su registro y que este uso puede darse en cabeza del titular de la marca o de un tercero, también el caso en el cual la cancelación sea parcial, esto es. que no afecte a todos los productos o servicios a los que protege el registro.

Esta norma tiene presente el caso fortuito y la fuerza mayor como razones ajenas al titular que le dan la potestad para no utilizar la marca, es muy clara la norma al decir cuando se entiende que una marca es usada como: cuando está disponible en el comercio dado que si el consumidor no tiene acceso a la misma ¿cómo se supone que se va a dar a conocer la marca, en el modo y la cantidad que normalmente corresponde?, debido a que hay marcas que reportan mayor volumen de ventas que otras, y que la disposición de poca mercancía en las que tienen volúmenes de ventas altos es un indicio de que las ventas no son muchas y esta decisión contempla como medios de prueba por ejemplo las facturas de ventas, todo esto son variables correlacionadas que van a una misma dirección al uso de la marca, esa acción de cancelación por no uso puede usarse como defensa a una oposición, es decir que no se puede conceder la marca hasta tanto no se decida la acción de cancelación.

Esta norma hace mención del derecho preferente es decir aquel que faculta a quien instauro la acción de cancelación por no uso y que fue favorecido con la decisión al efectivamente cancelarla solicitar a partir de que ejerció el derecho de acción hasta tres

meses después de la decisión que cancelo la marca, que esa misma marca le sea concedida a él. (Comunidad andina de naciones. decisión 486. 2000. pág. 41-42)

Análisis jurisprudencial: Con base en la jurisprudencia de la (Comunidad andina de naciones. decisión 486. 2000. pág. 41-42) SIC, la del Consejo de Estado y la de la Comunidad Andina de Naciones se muestra que este fenómeno se da con mucha frecuencia y que estos organismos jurisdiccionales respetan las disposiciones dictadas por la norma comunitaria, es decir, por la decisión 486 del 2000, ya que reiteran como se puede demostrar el uso real y efectivo de la marca de acuerdo a los volúmenes de venta facturados, y que se hace la distinción que de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio su reporte en ventas será valorado conforme su canal de distribución; un ejemplo es el maíz y los bienes de capital, la frecuencia en ventas no es igual dado la demanda y el precio de estos bienes, o por ejemplo la sola venta por catálogo perse no hace efectivo el verbo vender dado que es una expectativa de venta con el ofrecimiento del catálogo pero no se puede percibir la disposición de los bienes y servicios, hace más referencia a un mecanismo de publicidad el cual es un indicio para comprobar el uso de la marca.

También aclara que conforme a la legislación de cada país se tiene esa libertad probatoria, es decir, los mecanismos citados como formas de probar ese uso son solo una lista enunciativa, y que el no uso de la marca tiene un ámbito de blindaje como lo son la fuerza mayor y el caso fortuito que son hechos ajenos a la voluntad del hombre, irresistibles e imprevisibles y que por ejemplo el no uso de la marca en razón de una crisis económica no necesariamente se enmarca en estas causales de exoneración ya que se evalúa que tan imprevisible es la crisis dentro del mercado, y que toda empresa tiene mecanismo de contingencia para amortiguar los efectos de la crisis y que realmente el no uso de la marca

se originado en la crisis y no utilizar la crisis como cortina de humo y ahí justificar el no uso (Consejo de Estado, *radicación No: 110010324 000 2003 00040 01*, de 2009).

Esta acción se usa como estrategia para lograr varios fines como: utilizar la marca no usada que es la más evidente, se pretende registrar un signo idéntico o semejante, mecanismo de descongestión del registro de marcas, como defensa en un trámite de solicitud de registro en la respuesta a una objeción, como una forma de aprovecharse lícitamente de la reputación de la marca no usada entre otras. (Consejo de Estado, expediente No 2003-00322 de 2012)

Rastreo jurisprudencial de la acción de cancelación de marca:

RASTREO JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE LA MARCA:
ACCIÓN DE CANCELACIÓN. Acción de cancelación por no uso --Concepto No. 2115 de 2003. Uso de la marca (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 136)
CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA - Resolución No. 31279 de 2003. Causales de justificación de la falta de uso (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 507)
Resolución No. 33089 de 2003. Pruebas admisibles en cancelaciones - Resolución No. 12835 de 2003 (Compendio de doctrina propiedad industrial de la

Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 494)
CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO. Causales de justificación de falta de uso - Proceso 157-IP-2004 (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 189)
CANCELACIÓN PARCIAL - Resolución No. 12835 de 2003, (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pag 581) , Resolución No. 34735 de 2003 (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 485)
Resolución No. 1826 de 2004 (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 445)
DISTINTIVIDAD DE UNA MARCA ADQUIRIDA POR EL USO. - Resolución No. 14556 de 2003 (Compendio de doctrina propiedad industrial de la Superintendencia de industria y comercio. Rubio. 2005. pág. 554)
Proceso 536 IP-Tribunal de justicia de la comunidad andina de naciones- Cancelación de marca por no uso-Consejo de Estado Sala de lo contencioso administrativo sección primera-Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá D.C, 12de Abril de 2012, Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00322-01-Actor:.COLOMBINA S.A-Demandado: Superintendencia de Industria y comercio-Referencia acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la cancelación de la marca por no uso. (<i>Consejo de Estado</i> , Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00322-01, 2012)

<p>Consejo de Estado-sentencia 269-01- Consejero ponente: Doctor Rafael E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-Bogotá D.C- 22 de Mayo de 2008- Radicación No: 1101 0324 000 2001 00269 01-Cancelación de registro de marca por no uso. . (<i>Consejo de Estado</i>, sentencia 269-01 de 2008)</p>
<p>Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo sección primera- Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso-Bogotá- 05 de Febrero de 2009- Ref: Expediente: 11001-0324-000-2001-00340-01-negación de registro de marca por no uso (Consejo de Estado, Expediente: 11001-0324-000-2001-00340-01 de 2009).</p>
<p>Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo sección primera- Consejero ponente: Doctor Rafael E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-Bogotá D.C- 26 de Noviembre de 2009-Radicación No: 11001-03-24-000-2003-00040-01-Cancelacion de Registro de marca PREMIER. . (<i>Consejo de Estado</i>. Radicado No: 11001-03-24-000-2003-0004001 de 2009).</p>
<p>Proceso 095-IP-2012-Interpretación prejudicial del artículo 165 de la decisión 486 de la Comunidad andina de naciones, solicitada por el Consejo de Estado de la república de Colombia, Sala de lo contencioso Administrativo sección primera-cancelación por falta de uso de la marca BONFRUIT-Proceso interno No 2010-00132-GOAC No 2159 de 04 de Marzo de 2009. (<i>Consejo de Estado</i>. Proceso 095-IP de 2012).</p>
<p>Proceso 094-IP-2012-Interpretación prejudicial del artículo 165 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad andina de naciones, y de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma decisión con fundamento en la consulta</p>

solicitada por el Consejo de Estado de la república de Colombia, Sala de lo contencioso Administrativo sección primera- cancelación de la marca NUTTELINE-Expediente interno: No 2010-00355-GOACNo 2147 del 04 de Febrero de 2013. (*Consejo de Estado. Proceso 094-IP de 2012*).

Proceso 116-IP-2004-publicado en la gaceta oficial No 1172 de 07 de Marzo de 2005-Cancelación de la marca CALCIORAL por no uso para evitar una demanda por infracción de marca. (Comunidad andina de naciones, proceso 116-IP de 2004).

Análisis de casos de cancelación de marcas.

Caso colombina. Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sección primera, Bogotá D.C, 12 de Abril de 2012, consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno, expediente No 2003-00322, acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La sociedad COLOMBINA S.A, presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare la nulidad de las resoluciones que cancelaron parcialmente la marca COLOMBINA IMPERIAL, por su no uso y que en consecuencia se inscriba el registro de la marca a favor de COLOMBINA S.A.

COLOMBINA manifiesta que su marca es notoria entonces que no se le puede dar el tratamiento regular que se le da a cualquier marca dado que el ámbito de protección de la marca no se restringe como tal a los mencionados en el registro si no que cobija a los

relacionados y que por lo tanto se está violando los artículos 136,165, 167, 224 y 225 de la decisión 344 de la comunidad andina de naciones.

COLOMBINA S.A argumenta como defensa que al ser COLOMBINA una marca notoria y al usarse COLOMBINA IMPERIAL para distinguir productos de café por parte de su nuevo propietario que en este caso es la sociedad FABRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A, es muy factible que el consumidor se confunda, y que crea que es la misma COLOMBINA que produce confites y caramelos, al ser injusto que esta hubiese invertido tanto tiempo y dinero en su marca para que FABRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A, disfrute de su reputación.

El consejo de Estado considera que la norma vigente para cuando ocurrieron los hechos es la decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, y que se debe tener presente si la marca tenía el carácter de notoria y de tenerlo era deber de COLOMBINA S.A probarlo, porque si se define esto se puede primero conceder la marca a FABRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A la cual le corresponde en virtud de su derecho preferente y de ser notoria no habría lugar a la concesión

õA mi juicio, se ha cancelado por no uso lo que no se podía cancelar, una marca derivada de la marca notoria COLOMBINA dentro de la misma clase, y cuyo uso está comprobado en forma suficiente en el mercado pertinente de la clase 30. Esta cancelación por no uso, rompe el equilibrio que se debe buscar a partir del análisis económico entre derecho de la competencia y propiedad industrial, haciendo más imprevisible para el titular de una marca notoria sus derechos, así esta se encuentre registrada y utilizada en varios países andinos para la misma clase de productos; y muestra la dificultad

para colocar en marcha en el plano interno por parte de las autoridades y tribunales nacionales, decisiones que tienen trascendencia comunitariaö ()

(Consejo de Estado, expediente No 2003-00322 de 2012)

Es decir Colombina apporto las pruebas suficientes para demostrar su notoriedad y que aunque no se esté usando la marca colombina imperial no se debe hacer una

interpretación exegética, dado que al cancelar la marca y en consecuencia -concederle el registro de FABRICA CAFÉ LA BASTILLA S.A, se compite deslealmente dado que el consumidor va a confiar en la trayectoria y calidad de COLOMBINA S.A al adquirir los productos aun cuando su origen no deviene de está y el dinero invertido por COLOMBINA en publicidad por tantos años va a beneficiar es a las ganancias de FABRICA CAFÉ LA BASTILLA S.A, en consecuencia se declaró la nulidad de las resoluciones que cancelaron la marca COLOMBIA IMPERIAL y se ordena que se le conceda la marca, aquí se ejerció la acción de cancelación de la marca con el fin de aprovecharse de esa trayectoria, reconocimiento ajeno, teniendo conocimiento el accionante que al ser quien interpusiera la acción le daría lugar a el derecho preferente y en consecuencia que le concedieran la marca. (Consejo de Estado. 2015 p.1).

Caso marca premier: Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sección primera, consejero ponente: doctor Rafael E-ostau de lafont pianeta, Bogota D.C, 26 de Noviembre de 2009, radicación No: 110010324 000 2003 00040 01, acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (Consejo de Estado. 2015 p.1).

La sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY presento acción de cancelación de la marca PREMIER cuyo dueño es LABORATORIOS ANDROMACO

LTDA y esta argumento en su defensa la existencia de motivos justificativos para el no uso de la marca al estar en restructuración de obligaciones, la decisión no le fue favorable en consecuencia interpuso recurso de reposición y apelación los cuales confirmaron la decisión anterior, por lo que finalmente recurrió a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la corte considera que la normatividad que rige para el momento en que se interpuso la demanda es decir el 30 de noviembre del 2000 es la decisión 344 sobre todo si se tiene en cuenta que los hechos se cuentan tres años anteriores a la demanda es decir esos tres años de uso de la marca a partir de la concesión, LABORATORIOS ANDROMACO LTDA dice que estaba pasando por una profunda crisis económica tanto así que se decretó el estado de excepción, y que esto cabe en la fuerza mayor o caso fortuito que era un hecho que él no podía prever, y que llego a un arreglo de restructuración de deudas para poder cumplir con las obligaciones, la corte considera que esto no encuadra en el caso fortuito o fuerza mayor dado que si la crisis fuese irresistible e imprevisible todas las empresas de la misma industria estarían en similares condiciones y que las decisiones como el sobreendeudamiento causal de su crisis son de autoría de LABORATORIOS ANDROMACO LTDA y no del desarrollo económico del mercado, lo segundo a tener presente es que el proceso de restructuración se dio el 02 de Junio de 2001 mucho después de interponer la acción de cancelación, lo tercero a tener presente es que en el acuerdo de restructuración de obligaciones en ningún momento se menciona a la marca premier, ni se alude a su falta de productividad como empresa, entonces si bien una zona de blindaje a la acción de cancelación por no uso es la fuerza mayor o caso fortuito, se debe ver esa relación de causalidad entre la crisis económica y el no uso, cosa que no se observa aquí porque LABORATORIOS ANDROMAOC LTDA quiere usar como cortina de

humo la crisis que presenta para justificar el no uso de la marca PREMIER, cuando no tiene como justificar esta situación.

Caso marca CALCIORAL

Proceso 116-IP-2004, Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a,c y d, 165,166,167, 238,241,258 y 259, literal a, de la comisión de la comunidad andina, solicitada por el tribunal distrital No 2 de lo Contencioso administrativo, Guayaquil, Republica del Ecuador, expediente interno No 414-02-3

Es una interpretación prejudicial solicitada por el tribunal distrital No 2 de los contenciosos administrativo de Guayaquil, Republica del Ecuador al tribunal de justicia de la comunidad andina de naciones donde se piden interpretar varios artículos de la decisión 486 del 2000 como: 154, 155 literales a c y d, 165, 166, 167, 238, 241, 258,259 literal a de la decisión 486 del 2000 donde si bien versa sobre un caso de presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL se encuentra inmerso en esté una acción de cancelación de la marca por no uso, la sociedad AVENTIS PHARMA S.A demanda a LABORATORIOS CHEFAR S.A. porque la segunda usa su marca CALCIORAL para vender un producto, idéntico al que comercializa el demandante, y que sirve para lo mismo, la parte demandada alega si bien AVENTIS PHARMA S.A tiene la concesión del registro ellos no usan la marca en el Ecuador, y que LABORATORIOS PHARMA S.A ha intentado la acción de cancelación de la marca por no uso, pero ha fallado en el intento

porque no se puede bajo un ilícito obtener la concesión de la marca ya que el uso exclusivo de la marca está en cabeza de AVENTIS PHARMA S.A, en consecuencia si bien la marca se usa en este caso por un tercero que es el demandado éste no tiene autorización alguna del demandante para usar la marca, no basta el uso, tiene que ser legítimo, se puede observar que la acción de cancelación en si no es el fin de este conflicto pero que decidida esta situación jurídica es determinante para que el conflicto respecto a la infracción de marca pueda decidirse también, bajo el argumento de la defensa que es el no uso.

(Comunidad Andina de naciones, Proceso 116-IP de 2004)

Conclusiones

La acción de cancelación de la marca por no uso tiene por finalidad garantizar que la marca sea usada conforme al registro -concedido, identificando los productos o servicios.

Esta acción de cancelación protege que la marca no caiga en desuso, recordándole al propietario que tiene la obligación de explotar y aprovechar la marca y que estos actos se representan en las facturas de venta y publicidad principalmente.

El probar el uso de la marca está en cabeza del propietario de la misma, mediante facturas de ventas, revisiones de auditoria, publicidad y cualquier otro medio probatorio contemplado en la legislación de cada país miembro de la Comunidad andina de Naciones.

Existen unas causales de exoneración al no uso de la marca como son el caso fortuito, la fuerza mayor y las restricciones en las importaciones, no obstante se debe determinar la relación casualidad para probar esto.

La afectación del derecho de la propiedad industrial en si no necesariamente es el no uso de la marca si no que esta acción puede definir jurídicamente, acciones como la nulidad e infracción de la marca ya que congelan el proceso hasta tanto no se defina esta situación.

Esta acción se usa como defensa en un proceso para objetar la adjudicación de una marca.

Esta acción se usa para lograr el derecho preferente, garantía que se le brinda a quien ejerció la acción de cancelación.

[Webgrafía](#)

Código civil Colombiano 1873 Versión digital disponible en:

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf.

Código del Comercio. 1971. Decreto 410. De 1971. Versión digital disponible en:

<http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf>

Comunidad andina de naciones. decisión 344. 1993. Versión digital disponible en:
[file:///C:/Users/USER/Documents/ARTICULO%20PUBLICABLE/can013es%20\(3\)ddfjfrvunfrvnjvde3444.pdf](file:///C:/Users/USER/Documents/ARTICULO%20PUBLICABLE/can013es%20(3)ddfjfrvunfrvnjvde3444.pdf)

Comunidad andina de naciones. decisión 486 del 2000. . Versión digital disponible en:

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Consejo de Estado. (2015). Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sección primera. Versión digital disponible en:

<http://www.consejodeestado.gov.co/consultanradi.asp>

Convención general interamericana sobre protección marcaria y comercial, suscrita por Colombia. 1936 versión digital disponible en:

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/oas-tmcp/trt_oas_tmcp.pdf

Delgado Echeverry Mario, hijos, Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, disponible en versión digital en:

<http://www.mdela.com/esp/convenios.htm#top>

Quiñones Valbuena Gustavo, Ordoñez Méndez, María del Pilar, Marcenaro Jiménez

Giancarlo, Plata Páez Luis Guillermo, Duarte Duarte Ricardo, Ramón Eduardo

Madriñan Rivera. (2008). Guías de marcas pdf-marcas-Industria y comercio

superintendencia-Ministerio de comercio industria y turismo-Republica de

Colombia Versión digital disponible en:

<http://api.sic.gov.co/Biblioteca/Marcas/files/guia%20de%20marcas.pdf>

Rubio Escobar Jairo, Marcenaro Jiménez Giancarlo, Jiménez Montiel Guillermo,

Díaz Escandón Samuel, Riso Claudia. (2005). Ccompendió de doctrina propiedad

industrial pdf-Industria y comercio superintendencia-Republica de Colombia.

Versión digital disponible en:

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad.pdf

Winegar goans Judy. (2009). módulo de aprendizaje auto dirigido. Plan de formación de la rama judicial 2009 .Rama judicial-Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla-Consejo Superior de la Judicatura-propiedad intelectual documento de trabajo-IV Curso de formación judicial inicial para magistrados, magistradas, jueces y juezas de la república. Pág. 55-56

Bibliografía

Schmitz, Vaccaro Christian. (2011). Marcas comerciales: su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación. Revista la propiedad inmaterial No13 pago. 31-45. OMPI. Módulo 4.

Winegar goans Judy. (2009). módulo de aprendizaje auto dirigido. Plan de formación de la rama judicial 2009 .Rama judicial-Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla-Consejo Superior de la Judicatura-propiedad intelectual documento de trabajo-IV Curso de formación judicial inicial para magistrados, magistradas, jueces y juezas de la república. Pág. 55-56