

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10159

Ref. Expediente N° SD2021/0110200

Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 22 de noviembre de 2021, **CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, interpuso acción de cancelación por no uso en contra del certificado de registro No. 189736 correspondiente al registro de la marca **UNICENTRO** (mixta) vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹ y cuyo titular es **PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.**

Que la acción de cancelación fue admitida mediante Oficio No. 18627 del 26 de noviembre de 2021 notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, del Capítulo VI, Título I, de la Circular Única.

Que vencido el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular del signo objeto de la cancelación no dio respuesta.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizará el examen pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

Acción de cancelación por no uso

Competencia

Esta Dirección es competente para conocer la acción de cancelación por no uso de conformidad con el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, pues allí se dispone que es función de la Dirección de Signos Distintivos: “Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”.

Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

El fundamento de la acción de cancelación por no uso se encuentra en la norma comunitaria, en los siguientes términos:

“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.”

¹ 42: Para distinguir: servicios prestados por centros comerciales y administración de bienes inmuebles; asesorías de construcción, café, restaurantes, decoración de interiores y los servicios de establecimientos comerciales destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

Resolución N° 10159

Ref. Expediente N° SD2021/0110200

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”.

A su vez, el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de cancelación. En relación con el plazo para contestar, dispone un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.

Cumplimiento de la obligación de usar la marca

El registro de una marca o lema comercial ante la oficina nacional competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como “positiva”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de signos idénticos o similares.

Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

Dentro de la facultad *positiva* están inmersas una serie de obligaciones, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

*“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce 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 los modos de comercialización**, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. Al tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros²”.*

En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza de los productos o servicios que identifica:

² TJCA, Proceso N° 122-IP-2007.

Resolución N° 10159

Ref. Expediente N° SD2021/0110200

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

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.³”.

Criterio temporal

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo”⁴.*

De la carga de la prueba

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.⁵”.

Caso concreto

Debe tenerse en cuenta que cuando la solicitud de cancelación se promueve únicamente respecto de alguno o algunos de los productos o servicios cobijados por el registro (cancelación parcial), el estudio versará exclusivamente sobre tales productos o servicios que son objeto de la acción de cancelación. En el caso que la acción de cancelación se promueva contra la totalidad del registro, es menester demostrar el uso para la totalidad de la cobertura inicialmente otorgada.

³ TJCA, Proceso N° 32-IP-2009.

⁴ TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

⁵ Ibidem.

Resolución N° 10159

Ref. Expediente N° SD2021/0110200

En este caso en concreto el accionante busca la cancelación de la marca **UNICENTRO** (mixta) con certificado No. 189736 para los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Habiendo verificado que el procedimiento de notificación se ajustó a los requerimientos legales, se advierte que el término para contestar la acción de cancelación venció, sin que el titular del registro hubiese dado respuesta.

En consecuencia, al no haberse dado contestación a la acción de cancelación aportando las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca o el motivo justificado para su desuso, se procederá a su cancelación total, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 167 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.

Conclusión

En conclusión, la marca **UNICENTRO** (mixta) no ha sido utilizada por **PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.** para identificar de manera real y efectiva los servicios amparados por el certificado de registro marcario No. 189736, por lo que la Dirección procederá a su cancelación total.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

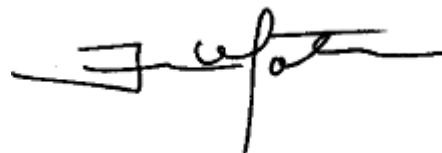
ARTÍCULO 1. Cancelar el registro de la marca **UNICENTRO** (mixta) con certificado No. 189736 que distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2. Notifíquese a **PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.**, titular del registro cancelado, y a **CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, solicitante de la acción de cancelación, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 3. Hacer las anotaciones correspondientes y una vez en firme esta resolución, archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de marzo de 2022



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS