

ANALISIS JURISPRUDENCIAL

Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

Expediente 110010324000201000055000 del 23 de junio del 2016.

SITUACIÓN FÁCTICA:

El 11 de agosto de 2008, la Sociedad CCM, IP SA, a través de apoderado solicitó la cancelación de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro del término legal, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, titular de la marca, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud de cancelación. Mediante Resolución 19055 del día 27 de abril del 2009 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta) en el sentido de excluir de su cobertura los productos “cervezas” por lo que el citado registro quedó restringido a amparar “aguas minerales y gaseosas” y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

La sociedad actora interpuso Recurso de Reposición y en subsidio Apelación. El recurso de Reposición fue resuelto mediante Resolución número 37518 del día 27 de julio de 2009, que confirmó la decisión anterior, posteriormente en Resolución 48659 del día 28 de septiembre de 2009 se resolvió el recurso de Apelación y se revocó la resolución de cancelación que canceló parcialmente la marca.

INTERVENCIÓN DE LA PARTE ACTORA:

Alude que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- al revocar la resolución desconoció su derecho a solicitar la cancelación de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), ante la ausencia de uso durante los últimos tres años.

Seguidamente señala que la SIC realizó un análisis equivoco ya que aplicó los criterios relativos al examen de confundibilidad entre dos marcas, cuando lo correcto era hacer el examen de identidad entre productos y servicios y no de mera conexión competitiva entre ellos, teniendo en cuenta que lo que solicitó fue la cancelación parcial de la marca.

Finalmente, la sociedad actora alude que las gaseosas y las cervezas no son productos de la misma naturaleza ni similares. Indicó que las pruebas de uso presentadas por LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, corresponden a la marca “KOLA SOL LIGHT” no se podrían extender

para evitar su cancelación respecto del producto “cerveza” por estar referido al producto “gaseosa” y teniendo en cuenta que no son bienes sustitutos.

CONTESTACION DE LA DEMANDA:

La SIC se opuso a las pretensiones, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales. Indicó igualmente que existe conexión entre los productos “bebidas gaseosas” y “cervezas”, pues ambos productos calman la sed, son alimentos, son productos intercambiables y su comercialización se da en los mismos locales de venta mayorista, iguales medios de publicidad.

INTERPRETACION PREJUDICIAL:

El Tribunal Andino de Justicia en Interpretación prejudicial de proceso 234 IP 2015, señaló:

La oficina Nacional competente cancelará 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 o por el licenciatarario durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al tenor del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, 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 el modo que corresponde.

Frente a la determinación del uso de la marca, deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso corresponde al titular de la marca.

Seguidamente, señaló el alto Tribunal que los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son:

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

Finalmente, se estableció que para determinar la conexión competitiva entre productos, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos ya que la sola pertenencia de varios de estos en una misma Clase del Nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en Clases distintas tampoco prueban que sean diferentes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La sala entra a estudiar las pruebas allegadas con el fin de determinar si la titular de la marca "KOLA SOL LIGHT" ha usado o no la marca en los últimos tres años antes de la solicitud de cancelación para distinguir productos "cervezas" de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Después de su análisis, la Sala advierte que los documentos, sirven para demostrar el uso de la citada marca para productos de bebidas gaseosas, por lo cual se demuestra que durante los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, tercera interesada, usó en forma efectiva la marca KOLA SOL LIGHT con respecto a productos gaseosas, por lo cual solo se probó ese uso.

Por lo anterior, como el problema jurídico a resolver gira en torno a establecer la procedencia o no de la cancelación parcial, se entra ahora a estudiar si las gaseosas y las cervezas son susceptibles de generar confusión entre sí y es del caso, abordar sobre el alcance de la cancelación parcial en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, la Sala considera que los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza "cervezas" no son similares, ni tienen conexidad competitiva con respecto de los cuales sí se probó el uso para las gaseosas, habida cuenta de que su género es distinto, ya que por regla general las cervezas son bebidas alcohólicas, mientras que las gaseosas no lo son, tienen diferentes canales de comercialización, diferentes medios y maneras de publicidad, no son intercambiables, no se pueden considerar complementarios, uno no es accesorio del otro, el consumidor del primero es una persona adulta, pues su consumo está restringido a estos y el consumidor del segundo es masivo.

De todo lo anterior, se puede concluir que para evitar la cancelación por no uso de un registro, es deber del titular de la marca o de su licenciataria probar el uso real y efectivo de la marca para todos los productos protegidos, por lo cual, la Sala le halló razón a la parte actora cuando afirma que la marca KOLA SOL LIGHT, no está siendo utilizada para producir y comercializar uno de los productos contenidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es cerveza, motivo por el cual la Sala declaró la nulidad de la Resolución número 48661 del 28 de septiembre de 2009 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente resulta interesante el criterio de la Sala en este fallo que no encontró relación entre estos dos productos, es decir, afirmó que las gaseosas y las cervezas no son sustituibles entre sí, no están dirigidos a un mismo público consumidor, su publicidad no es igual y los canales de comercialización no son los mismos, a pesar de tratarse de bebidas pertenecientes a la misma Clase del Nomenclátor Internacional, modificando en

nuestro parecer el férreo parámetro acogido por la SIC frente a la conexión competitiva de productos y servicios.