

AVISO DE NOTIFICACION

0103

00014166

CORREO CERTIFICADO

Bogotá D C

Radicacion 00058850 00000005 Fecha 30/09/2005 8 30 40
Tramite 2 PATENTES DE INVENCION
Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante CORREA ORDOÑEZ ALVARO Folios 1

Señor (a) (es)
CORREA ORDOÑEZ ALVARO
AVENIDA 82 N0 10 -62 P 5
BOGOTA D C

REF RESOLUCION No 25040
FECHA No 29/09/2005
EXPEDIENTE No 0 58850
Tramite 2 PATENTES DE INVENCION
Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a)

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D C , dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8 30 a m a 5 00 p m jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente la providencia en mención se notificará por edicto el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad, desde el día hábil siguiente al que se desfije el edicto

La consulta del listado notificación y del acto administrativo puede ser realizada desde un computador con acceso a Internet en la página web [www sic gov co](http://www.sic.gov.co), con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 025040

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad N° 00-58850

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992 y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 04 de agosto del 2000, bajo el numero 00058850, se presento la solicitud de patente de invencion contenida en el expediente de la referencia

SEGUNDO Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordeno publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO Que el articulo 46 de la Decisión 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que "La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnologicos que se consideren idoneos, para que emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencion Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial

'De ser necesano a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3 meses, uno o mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencion que se examina

- 'a) copia de la solicitud extranjera
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera,
- c) copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera,
- d) copia de cualquier resolucio n o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera, o,
- e) copia de cualquier resolucio n o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 25040

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad N° 00-58850

'Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente'

CUARTO Que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 46 de la Decision 486, se requirio al solicitante para que dentro del plazo de tres meses proporcionara la documentacion discriminada en los folios 495 a 496 del expediente, relacionada con la invencion que aqui se tramita, sin que se hubiese pronunciado sobre el particular motivo por el cual es procedente negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo señalado por la referida norma

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Negar el privilegio de patente de invencion para la solicitud correspondiente a 'GEN DE STREPTOMYCES AVERMITILIS QUE DIRIGE LA RELACION DE AVERMECTINAS B2 B1'

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion al doctor Alvaro Correa Ordoñez, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Pfizer Products Inc, entregandole copia de la misma advirtiendole que contra ella procede el recurso de reposicion interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D C a los

29 SET. 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62 Piso 6
Bogota, D C

202021

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38 50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Linea 9800 910 165
Web www.sic.gov.co e mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion n°

Por la cual se decide la cancelacion, por no uso, del registro de una marca

Expediente No 92/235998
Marca COW BOY (nominativa)
Clase 30ª
Certificado No 118055

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

PRIMERO Por escrito presentado el 11 de mayo de 2004, la doctora LUZ HELENA VILLAMIL JIMENEZ en representacion de la sociedad R&D SOCIEDAD ANÓNIMA RICOS & DELICIOSOS S A , presento solicitud de cancelacion por falta de uso contra el certificado de registro 118055 correspondiente a la marca nominativa COW BOY, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad ARCOR S A I C

SEGUNDO Fue admitida la solicitud de cancelación por medio de oficio 05463 notificado por fijación en lista del 04 de junio de 2004 al apoderado del accionante y personalmente el 24 de junio de 2004 al apoderado de la sociedad titular del registro

TERCERO El 20 de septiembre de 2004, estando dentro del término establecido en el articulo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el apoderado de la sociedad ARCOR S A I C , titular de la marca, dio contestacion a la solicitud de cancelación presentada, con los argumentos y pruebas que a continuación se señalan, tendentes a desvirtuar la accion de cancelación interpuesta

- *"La sociedad ESTIRENOS S A se encuentra debidamente autorizada por ARCOR S A I C para poner en el mercado productos identificados con la marca COW BOY, de acuerdo con el articulo 166, por cuanto es una empresa económicamente vinculada a ARCOR S A I C , en los términos del artículo 158 de la DECISIÓN 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, la sociedad ARCOR S A I C ejerce una influencia directa y decisiva respecto a la explotación de los derechos de la marca, sobre ESTIRENOS S A*
- *"() ante la directa y decisiva influencia que ejerce la sociedad ARCOR S A I C sobre la sociedad ESTIRENOS S A , esta sociedad se encuentra económicamente vinculada con aquella, y en consecuencia, autorizada por ARCOR S A I C para introducir en el mercado de los paises del Pacto Andino los productos identificados con la marca COW BOY*

2370.

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



- "() la sociedad **ARCOR S A I C**, directamente o a través de la sociedad **ESTIRENOS S A**, económicamente vinculada a la sociedad titular de la marca **COW BOY** y en consecuencia, autorizada para comercializar tales productos, ha venido vendiendo productos identificados con la marca **COW BOY**, continua e ininterrumpidamente, a diferentes países del pacto Andino (principalmente Bolivia, Ecuador y Peru) dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación

Las pruebas que obren en el expediente y su respectiva valoración serán objeto de estudio más adelante

CUARTO Para decidir la solicitud de cancelación presentada se analizará en primer término la norma aplicable para la decisión de esta actuación administrativa y las disposiciones vigentes aplicables al presente trámite, para concluir con la decisión de la presente actuación administrativa

I Competencia

El artículo 2o del Decreto 2153 de diciembre 30 de 1992, establece las funciones que la Superintendencia de Industria y Comercio deberá ejercer incluyendo en su numeral 6° la de *"Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"*

Por otra parte, el artículo 15 establece *"Las Funciones de la División de Signos Distintivos son*

2 Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas"

Finalmente, mediante resolución número 4846 de 31 de diciembre de 1998 el Superintendente de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades legales confendadas en el decreto 2153 de 1992, y el art 2 del decreto 916 de 1993, creo y organizó el grupo de trabajo de Observaciones en la División de Signos Distintivos, asignándole entre otras funciones la de *"Tramitar las solicitudes relacionadas con cancelación de registro marcario, y expedir los actos respectivos de trámite"*

En ese sentido, esta oficina nacional es competente para conocer de la acción de cancelación de registro marcario, presentada por el solicitante

II Aplicación de las normas en el tiempo

La norma aplicable para la decisión de esta actuación administrativa es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la misma, que señala que en lo relativo al uso de los derechos de propiedad industrial validamente concedidos de conformidad con normas anteriores, se aplicarán las normas contenidas en la

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



mencionada Decision

Igualmente señala el ultimo inciso de la disposicion transitoria primera " Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decision registrará en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia "

III Normas

En relacion con las normas que consagran la cancelación por no uso de un registro marcario, encontramos que cada una de las etapas y formalidades exigidas para tramitar esta actuación administrativa, están reguladas expresamente en el capítulo V de la Decision 486 de la Comunidad Andina. Adicionalmente, son aplicables de manera complementaria a esta actuación administrativa, particularmente en materia de notificaciones, comunicaciones, publicaciones, via gubernativa (recursos) y en general asuntos sobre los cuales la norma comunitaria guarda silencio, las normas de derecho interno y más específicamente el Código Contencioso Administrativo y la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, todo dentro de una adecuada hermeneutica y salvaguardando la vocación comunitaria de la norma supranacional

De la legislación vigente debe resaltarse el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual establece lo siguiente

Artículo 165 - *"La oficina nacional competente cancelara 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 cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada*

"No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificacion de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via 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 aquellos 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"

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Nº 2 5 3 1 0

IV Alcance de la norma

Dentro de este marco normativo, encontramos que por una parte se establecen unos requisitos para que la acción de cancelación marcana pueda iniciarse y por otra parte se establecen unos presupuestos para que proceda la cancelación del registro. Así, el art 165 en su inciso 1° señala que es necesario que el accionante sea *"persona interesada"*, es decir que es imperativo que exista un interés legítimo, interés que inspire la acción y que surge ya sea por que se pretende la misma marca que se quiere cancelar, o por que la marca registrada es invocada en un trámite de oposición constituyéndose en obstáculo para el registro del signo pretendido, lo que implica que el signo solicitado es igual o semejante a la marca que se quiere cancelar.

En esa dirección se excluye la posibilidad de que cualquier individuo, por simple capricho, inicie arbitrariamente un trámite de cancelación de registro marcano, dado que el sentido real de la norma es la cancelación de un registro por que se estima fundadamente que no se usa.

El otro requisito que debe cumplirse para iniciar el trámite de cancelación, lo trae el inciso segundo del art 165 y esta refrendo al tiempo mínimo que debe pasar para que pueda invocarse la acción. Así, el legislador andino estableció un periodo de tiempo razonable con el propósito de darle a titular marcano la oportunidad para que el uso esté acorde con los parámetros exigidos en la norma. Entendemos que al empresario le demanda tiempo poner a funcionar su empresa, por ejemplo, es imprescindible tener al día previsiones de carácter legal como los registros sanitarios, igualmente se deben obtener permisos para que el establecimiento de comercio funcione y en esa dirección sea viable la puesta en el mercado de la marca, además necesita que su producto o servicio alcance la aceptación que permita inferir un uso sea real y efectivo de la misma.

En ese sentido no podrá iniciarse una acción de cancelación antes de tres años contados a partir de la fecha en que se notifique la resolución que agote el procedimiento de registro, so pena de negarse por improcedente, entendiendo como fecha de notificación, aquella en que se notifique personalmente, o por edicto, el acto definitivo de concesión, una vez decididos los recursos, en caso de haberse presentado.

En cuanto a los presupuestos que trae el artículo para que proceda la cancelación del registro, tenemos los siguientes *"que sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros"*, en ese sentido se excluye el uso que de la marca se haga fuera de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, facultando a la administración para cancelar el registro si no se prueba su uso en al menos uno de los países miembros. No obstante, la norma incluye la expresión *"sin motivo justificado"*, lo que determina que la prueba de una causal de justificación, exige al titular de la marca de demostrar el uso de la misma y en razón de eso evitar la cancelación del registro. En ese sentido, el inciso final del art 165, establece *"El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito"*. Lo importante aquí, es lo que se debe entender por "motivo justificado", lo cual no significa cosa distinta a que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla, las causales de justificación no son exclusivamente la

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



fuerza mayor y al caso fortuito¹, la expresion *"entre otros"*, que trae el articulo, implica una clasificacion meramente enunciativa, más no taxativa, por lo que las causales invocadas como justificativas del no uso seran valoradas en cada caso por la administracion

Adicionalmente, la norma establece que el uso debe haber sido ejecutado por el titular de la marca, por un licenciataro o por otra persona autonzada para ello. Al respecto, esta jefatura considera que no es requisito sine qua non acreditar la transferencia, o autonzación a un tercero para que se ejecute el mencionado uso, creemos, como lo interpretó la secretaria general de la Comunidad Andina mediante resolución 159, que la propiedad industrial no preve la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado, bien dice la resolucion *" aun cuando el Derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos juridicos en casos especificos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el articulo 110 de la Decisión 344, que establece que "se entendera 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", es decir, la protección confenda a la marca por el ordenamiento juridico requiere unicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso "*

Finalmente, la norma establece que las pruebas deben acreditar el uso de la marca *"durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"*. Al respecto, esta oficina acoge la interpretacion que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando sostiene que la ley comunitana emplea el adverbio de tiempo, "durante", que extiende la accion de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito. Sin embargo, el tribunal aclara *"segun las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso, no podria prosperar la acción de cancelación"*²

De manera que si el titular de la marca demuestra el uso eficaz de la misma por un penodo menor a tres años, interrumpirá el termino establecido y no prosperara la accion de cancelación por falta de uso

En el presente trámite administrativo le corresponde probar el uso de la marca a su titular entre el 11 de mayo de 2001 y el 11 de mayo de 2004, fecha de presentación de la solicitud de cancelacion, en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina

¹ el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como "un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable es imprevisible es irresistible" Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y además "por ser imprevisible e irresistible"

La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus es por tanto lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar (Tomo XII Edit. DRISKILL S.A. Buenos Aires-Argentina pag 958)

2 INTERPRETACION PREJUDICIAL 15-IP 99 del 27 de octubre de 1999 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



De otra parte, la prueba de uso con capacidad de inhibir la acción de cancelación interpuesta, debe demostrar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la norma Supranacional Andina, que los productos distinguidos con la marca se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo correspondiente. Deteniendonos en este punto, debemos aclarar que la "*cantidad y modo*" de que habla el art 166 de la Decisión 486, está supeditada a un análisis de la naturaleza del producto o servicio y a la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización, entendiendo la cantidad, como la suma total que se considera suficiente para el objeto que se pretende probar; y el modo, como el procedimiento, o conjunto de procedimientos por medio de los cuales se ejecuta la acción comercial de dichos productos o servicios. El mencionado uso de la marca debe sobrepasar la barrera interna de la empresa titular de la marca, y demostrar la presencia de la marca en el mercado, mediante la venta real y efectiva del producto distinguido con la marca.³ "El uso de la marca que se requiere demostrar es un uso calificado, uso efectivo y real"⁴

En relación con la procedencia de la cancelación parcial del registro de una marca, si la solicitud de cancelación es parcial se deberá probar el uso de aquellos productos o servicios que son objeto de la cancelación, si la solicitud de cancelación es total se deberá probar el uso de todos los productos o servicios para los que fue concedida la marca, igual acontece cuando la petición de cancelación es total y en subsidio parcial.

En los tres casos se verificará respecto de cuales productos o servicios se probó el uso y se cancelarán (reduciendo o limitando) los productos o servicios sobre los que no se haya probado el uso o los productos o servicios que no sean idénticos o semejantes con los productos o servicios sobre los que sí se probó el uso. No obstante, iniciado un trámite de cancelación la Oficina Nacional Competente se reserva la facultad de cancelar los productos o servicios respecto de los cuales no se demuestra el uso y que no son idénticos o semejantes a los que sí fueron usados.

V Pruebas de uso de la marca

En el campo probatorio el artículo 167 de la Decisión 486 señala que el uso de la marca podrá ser demostrado entre otras pruebas, con facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con las marcas.

³ no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso como verdaderos actos de comercio. PROCESO No 17 IP 85 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 58 literal g) 70 y 73 de la Decisión 85 Artículos 73 literal d) 74 77 literal c) 99 105 107 y 110 de la Decisión 311 Artículos 73 literal e) 77 literal c) 93 98 y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 Artículos 83 literal d) 84 85 103 y 10C de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena Quito Noviembre 9 de 1995

⁴ El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Manuel Pachón Zoraida Sánchez Ávila. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá 1995 página 288

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Nº 2 5 3 1 0

Las normas internas aplicables en materia de pruebas son las contenidas en el Código de Procedimiento Civil Colombiano

Las pruebas aportadas, en este sentido, conforme al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, deben tener relación con el tema de la prueba, ser eficaces y estar legalmente permitidas

La apreciación de las pruebas debe efectuarse en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme a lo consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil

El uso de la marca le corresponde demostrarlo a la sociedad titular del registro marcano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, de la siguiente manera
" La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro "

Las pruebas aportadas en la contestación de la solicitud de cancelación y su valoración es la siguiente

Pruebas que se inadmiten por estar fuera del periodo probatorio

- 1 Copia autenticada de las Facturas comerciales No 00009-00021940, 00009-00022189 y 00009-00022881 de fechas 28 de octubre de 2000, 16 de noviembre de 2000 y 27 de enero de 2001, respectivamente, aportadas por la sociedad ARCOR S A I C

Los documentos relacionados, corresponden a fechas que están fuera del tiempo en el cual debe probarse el uso real y efectivo de la marca objeto de este estudio, la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, expresamente establece en su art 165, que se cancelará el registro cuando sin motivo justificado *"la marca no se hubiese utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"*, para el caso en particular entre el 11 de mayo de 2001 y 11 de mayo de 2004 En ese sentido, y cobijados bajo este presupuesto legal, los documentos mencionados, aportados como prueba, serán rechazados y no serán objeto de valoración alguna

Documentos que se admiten como prueba

- 1 Certificación sobre la composición accionaria de ESTIRENOS S A y ASTRAL S A , expedida por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su calidad de Contadores Públicos Independientes, avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires y legalizada por apostilla

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



- 2 Certificación sobre Exportaciones y registración en los libros rubricados, expedida por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su calidad de Contadores Públicos Independientes, avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires y legalizada por apostilla
- 3 Certificación sobre Exportaciones y registración en los libros rubricados, expedida por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su calidad de Contadores Públicos Independientes, avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires y legalizada por apostilla

VALORACION En cuanto a las declaraciones de la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS, en calidad de contadores publicos independientes, encontramos que se presume como cierta la informacion proporcionada en dichos documentos, esto se debe a que los contadores publicos tienen un compromiso profesional importante así como responsabilidad penal y civil por razon de sus funciones en tanto dan fe publica de las aseveraciones que ellos mismos hagan⁵, no obstante, dichas afirmaciones, para tener efectos de plena prueba, deben contener información clara, precisa y suficiente que soporte sus aseveraciones

En ese sentido encontramos que la 1ª certificación es clara en cuanto proporciona informacion suficiente que permite deducir que en efecto la sociedad ARCOR S A I C , titular del registro marcano, tiene una participación accionaria importante, tanto directa como indirecta, en las sociedades ESTIRENOS S A (del 40%), y ASTRAL S A (del 98,6895%)

La 2ª certificación corrobora que las facturas de operaciones de exportación de ESTIRENOS S A , aportadas como prueba, coinciden con los datos de las facturas contenidas y registradas en los libros "subsidiario de Deudores por Venta Mercado Externo"

La 3ª certificación corrobora que las facturas de operaciones de exportación de ARCOR S A I C , aportadas como prueba, coinciden con los datos de las facturas contenidas y registradas en los libros "subsidiario de Deudores por Venta Mercado Externo"

- 4 Copia autenticada de las siguientes facturas expedidas por la sociedad ESTIRENOS S A entre julio de 2001 y mayo de 2004
- 0071-00001038, 0071-00001083, 0071-00001226, 0071-00001299, 0071-00001617, 0071-00001631, 0071-00001648, 0071-00001861, 0071-00002097, 0071-00002172, 0071-00002586, 0071-00002896, 0071-2953, 0071-00003236, 0071-00003238, 0071-00003368, 0071-00003596

⁵ El artículo 10 de la ley 43 de 1990 establece De la fe publica La atestación o firma de un contador publico en los actos propios de su profesión hará presumir salvo prueba en contrario que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales Tratándose de balances se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



N° 2 5 3 1 0

- 5 Copia autenticada de las facturas No 0009-00025747 y 0009-00028083 expedidas por la sociedad ARCOR S A I C el 18 de septiembre de 2001 y 20 de marzo de 2002 respectivamente

VALORACION En cuanto a la valoracion concreta del contenido de dichas facturas, observamos que la sociedad titular del registro, por si misma y a traves de la sociedad **ESTIREMOS S A** comercializa principalmente en Bolivia, Peru y Ecuador, productos tales como chicles, caramelos, chocolates y chupetas, sin embargo, la marca **COWBOY**, distingue exclusivamente **CHICLES** en sabores de fruta, fresh, menta y banana. Las facturas demuestran niveles de ventas, por concepto de chicles marca **COWBOY** que ascienden a **CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES (US\$ 468 573)** entre los meses de julio de 2001 y mayo de 2004.

VALORACIÓN EN CONJUNTO DE LAS PRUEBAS

Lo primero es referirnos a la valoracion que se hizo de las facturas en las que figura la sociedad **ESTIREMOS S A** como usuaria de la marca. Para esta jefatura es claro, en virtud de las certificaciones emitidas por la empresa **PRICE WATERHOUSE COOPERS**, que la sociedad titular del registro tiene una participacion accionaria del 40%, (el equivalente a 240 000 acciones), en la sociedad **ESTIREMOS S A**. En ese sentido, queda demostrada la existencia de un vinculo societario entre estas dos empresas, vinculo que supone una sujeción economica que justifica el uso de la marca por parte de la sociedad **ESTIREMOS S A**, toda vez que los frutos obtenidos por el uso de la marca se refleja en beneficios para la sociedad titular del registro.

Al respecto, esta oficina considera, como bien se explico en las consideraciones preliminares a este estudio, que para efectos de probar el uso real y efectivo de la marca, no es requisito sine qua non acreditar el cambio de nombre, transferencia, o autorización a un tercero para que ejecute el mencionado uso, ya mencionamos la interpretacion que al respecto elaboró la secretaria general de la Comunidad Andina mediante resolucion 159, en la que se establece que la propiedad industrial no preve la cancelación de una marca si esta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado.

En ese sentido, encontramos viable la valoracion de las facturas aportadas por el titular de la marca en las que se observa la comercialización del producto por parte de la sociedad **ESTIREMOS S A**, toda vez que de las demás pruebas aportadas, y del material que reposa en el expediente, puede deducirse que se trata de una sociedad autorizada para ejecutar el uso que aqui se pretende demostrar.

Ahora bien, del análisis conjunto del material probatorio, podemos concluir que el producto identificado con la marca **COWBOY** distingue exclusivamente un producto (**CHICLES**), el cual se distribuye en sabores de fruta, fresh, menta y banana.

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



Coligando las declaraciones de la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su calidad de Contador Publico independiente, y las facturas aportadas, observamos que efectivamente el producto ha sido comercializado en forma masiva dentro de la Comunidad Andina, principalmente en países como Peru, Bolivia y Ecuador; se acreditan niveles de venta por concepto de chicles marca COWBOY que ascienden a los CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES (US\$ 468 573) entre los meses de julio de 2001 y mayo de 2004

Finalmente, las facturas evidencian ventas al por mayor constituyendo un indicio de que el producto es puesto a disposición del publico consumidor a traves de terceros en distintos lugares de los países en que se distribuye el producto

Así, concluimos que a la marca COWBOY se le ha dado un uso serio de manera real y efectiva, en la distinción de CHICLES, conforme a los parámetros legales establecidos

CANCELACION PARCIAL

En relacion con la procedencia de la cancelación parcial del registro de una marca el inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486 establece " cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a alguno de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, se ordenará una reducción o limitacion 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 "

Para tal efecto, esta jefatura considera viable la aplicacion de criterios tecnicos encaminados a reconocer la capacidad productiva de la sociedad titular del registro para luego abordar criterios accesorios propios de la confundibilidad en matena de marcas como la naturaleza de los productos o servicios, su manufactura, composición y la necesidad que se busca satisfacer con los mismos, entre otros Aclarando que la aplicación de estos ultimos criterios se hace de forma indirecta y como consecuencia de la forma de elaboracion o manufactura de los productos, relegando a un segundo plano lo que el consumidor pueda pensar de los productos o servicios o lo que en matena de marcas se conoce como nesgo de confusión o asociación

En efecto, al hablar de la cancelación parcial se debe tener en cuenta la capacidad productiva de la empresa sin pretender incursionar en el tema de costos de que tratan las ciencias económicas, simplemente se trae el concepto para referirse a la capacidad que tiene el empresario de abarcar uno o mas campos de producción, en otras palabras, determinar, aplicando criterios de sana lógica, si la planta, el equipo, la maquinana y los niveles de ventas, permiten al empresano extender su objeto social a la producción de bienes, que hacen parte del registro, pero sobre los cuales no se probó el uso de la marca

Por otra parte, al referimos a la naturaleza, composicion, manufactura y necesidad que satisfacen los productos para efectos de determinar la cancelacion parcial, no son aplicables del todo los criterios propios de la confundibilidad (literal a) del art 136 de la

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



norma Andina) La finalidad de la norma mencionada es negar una solicitud de registro de marca cuando además de semejanza o identidad entre los signos, existe conexión competitiva derivada de un riesgo de confusión o de asociación entre productos o servicios⁶. Por su lado, en materia de cancelación parcial, lo que se quiere es mantener a salvo el derecho del empresario a que su capacidad de producción permanezca incólume para aquellos productos o servicios que si bien no son usados en la actualidad, mantienen la expectativa de ser usados con posterioridad. En ese sentido, la empresa ya ostenta el registro marcario, pero puede verse sujeta a necesidades de diversificación impuestas por el mercado que influyen en la expansión o limitación de su objeto social, involucrando en este proceso, productos o servicios respecto de los cuales se podrá o no, probar un uso de forma real y efectiva.

Así, debe hacerse una interpretación estricta de los criterios mencionados, conclusión a la que se llega si tomamos en cuenta que la empresa siempre va a estar restringida por su propia infraestructura de producción, lo que lleva a su expansión o limitación frente a productos conexos con los productos para los cuales se demostró el uso de la marca, lo anterior, sin perjuicio de que la administración realice una aplicación sistemática de estos razonamientos, junto con otros criterios propios de la conexión competitiva en materia de confundibilidad, toda vez, que es frecuente encontrar productos similares que tienen un procedimiento de manufactura semejante, esto sin pretender afirmar que todos los productos o servicios, que en aplicación de dicha causal se consideran conexos, son idénticos o semejantes desde la óptica de la cancelación parcial, habrá entonces que ver cada caso en particular.

Ilustrando un poco lo anterior, observamos como bajo presupuestos iguales de interpretación, el tribunal federal alemán en sentencia de 13 de julio de 1989, refinándose al caso "TAURUS", basado en razones tecnológicas y no en las concepciones de los consumidores, sostuvo que debían incluirse en una misma categoría de productos los aparatos de reproducción de cintas magnetofónicas (con respecto de los cuales la marca había sido utilizada) y las grabadoras de cintas magnetofónicas (con respecto a las cuales la marca no había sido utilizada). Al contrario, afirmó que no era posible incluir en una

⁶ Sobre la conexión competitiva entre productos y servicios el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 81 IP 2004 marca SANTA EMILIA ha expresado lo siguiente. En primer lugar el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y el de complementariedad relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto o que el uso de uno de ellos presupone el del otro o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA Carlos op cit pp 242 y ss).

En tercer lugar la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio televisión o prensa) cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas comunicación directa boletines o mensajes telefónicos es de presumir que la conexión será menor.

Por último también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP 94 ya citada).

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998



misma categoría de productos los tocadiscos y los aparatos de reproducir cintas magnetofónicas?

Caso Concreto

Los productos amparados por el certificado 118055, son *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para hacer subir la masa, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo"*. De esta lista debe establecerse cuáles son idénticos o similares a aquellos sobre los que se demostró el uso, para concluir si el registro es susceptible de una cancelación parcial.

Estos conceptos llevan a concluir que además del producto para el cual se demostró el uso, existen otros productos que se encuentran dentro del ramo de la confitería, los cuales, en sentido amplio y por su naturaleza semejante, pueden ser abarcados dentro de la producción que ejecuta una empresa como la titular del registro, que como pudimos deducir del material probatorio aportado, estaría en capacidad de extender su mercado a productos de estas características ya que aparte de tener un mismo fundamento industrial, existen entre ellos, conexiones de tipo comercial.

Por el contrario, tenemos que productos como *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, bizcochos, tortas, pastelería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para hacer subir la masa, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo"*, se apartan seriamente de dicha relación, requieren de procedimientos industriales y de producción diferentes, que si bien podrían llegar a ser ejecutados con la infraestructura empresarial demostrada por el titular de la marca, la experiencia indica que no es común que así suceda. Por otra parte, además de ser productos cuya naturaleza y forma de comercialización difiere claramente, encontramos que satisfacen necesidades de consumo distintas, razón por la cual no son intercambiables, siendo plenamente individualizables en el mercado.

De esta manera, tenemos que estas características especiales, como la capacidad productiva del empresario, el origen de los productos, su margen de comercialización, la necesidad que satisfacen y su impacto en la órbita cognitiva de los consumidores, conllevan a que existan similitudes significativas de esencia y naturaleza entre el producto para el cual se probó el uso de la marca (CHICLES) y demás productos del ramo de la confitería, y que a su vez no existan estas similitudes en relación con los productos mencionados en el párrafo anterior, los cuales están igualmente amparados por el registro, pero que por ausencia de conexidad, motivan esta decisión en el sentido de excluirlos del registro concedido sobre la marca COW BOY.

Resolución N°
Ref Expediente 92/235998


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Nº 2 5 3 1 0

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Negar la cancelación total por no uso del certificado 118055 de la marca COW BOY, registrada a nombre de la sociedad ARCOR S A I C , para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª de la clasificación internacional de Niza

ARTICULO SEGUNDO Cancelar parcialmente el registro No 118055 correspondiente a la marca nominativa COW BOY, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan bizcochos, tortas, pastelería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para hacer subir la masa, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo"*, comprendidos en la clase 30ª internacional

ARTICULO TERCERO Como consecuencia de la anterior limitación el certificado No 118055 que corresponde a la marca nominativa COW BOY, registrada a nombre de la sociedad ARCOR S A I C , distinga los siguientes productos *"confitería"*, comprendidos en la clase 30ª de la clasificación Internacional de Niza

ARTICULO CUARTO Notifíquese personalmente a los doctores XIMENA CASTELLANOS ABONDANO y LUZ HELENA VILLAMIL JIMÉNEZ, apoderados de la sociedad titular de la marca registrada y de la sociedad solicitante de la cancelación del registro, respectivamente, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente decisión, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante la Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma

ARTICULO QUINTO Hacer las anotaciones correspondientes y una vez en firme la presente providencia, archivar el expediente

Notifíquese y Cumplase
Dado en Bogotá D C, a los

30 SET. 2005


CIELO ANGELA PEÑA RODRIGUEZ
Jefe División de Signos Distintivos


Oliver Zepeda
Mesa del Pilar Sema