

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103020

Ref. Expediente N° SD2025/0012358

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 14 de febrero de 2025, la sociedad **JCR ABOGADOS S.A.S.**, interpuso acción de cancelación por no uso en contra del certificado de registro No. 468544 correspondiente al registro de la marca **primerafila** (mixta) vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹ y cuyo titular es **CINE COLOMBIA S.A.S.**

Que mediante el Oficio N° **7388 del 16 de mayo de 2025**, se requirió a la accionante el pago de la tasa correspondiente a la acción de cancelación interpuesta, toda vez que el examen de verificación evidenció la falta de dicho pago.

Que mediante escrito radicado el 09 de junio de 2025, la accionante presentó el comprobante de pago correspondiente a la tasa requerida para la acción de cancelación interpuesta.

Que la acción de cancelación fue admitida mediante oficio No. **13066 del 12 de agosto de 2025**, 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.

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

La Dirección de Signos Distintivos 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, que 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”.

¹ **36:** ADMINISTRACIÓN, COBRO Y CONSOLIDACIÓN DE PAGOS, PAGO POR MEDIO DE TERMINALES ELECTRÓNICAS, GESTIÓN DE PAGOS EN RELACIÓN CON TARJETAS DE CRÉDITO, SERVICIOS DE PAGO AUTOMATIZADO, SERVICIOS DE PAGO PRESTADOS A TRAVÉS DE UN SITIO WEB, SERVICIOS DE PAGO ELECTRÓNICO A DISTANCIA, SERVICIOS DE TARJETA DE CRÉDITO Y DE PAGO, TRAMITE DE PAGOS ELECTRÓNICOS EFECTUADOS CON TARJETA DE PREVIO PAGO, EMULSIÓN DE BOLETAS DE PAGO ELECTRÓNICO, SERVICIOS DE RESERVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BOLETAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS, MUSICALES, DE CINE, DE ENTRETENIMIENTO Y CULTURALES; OPERACIONES MONETARIAS; VENTA A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO DE BOLETERÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS REALIZADOS DIRECTAMENTE O POR TERCEROS; EXPLOTACIÓN DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO EN VENTA Y ASIGNACIÓN AL PÚBLICO DE BOLETERÍA DE INGRESO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE CARÁCTER ARTÍSTICO, CULTURAL O DEPORTIVO.

Ref. Expediente N° SD2025/0012358

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 interpuesto 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”.

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 Andina², la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.

Cumplimiento de la obligación de usar el registro marcario.

El registro de una marca 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 tienen 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 conjuntos marcarios 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*

² Artículo 167: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. (...)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0012358

cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros³”.

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:

“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.⁴”.

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 signo⁵”.*

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.⁶”.

Caso concreto

Habiendo verificado que el procedimiento de notificación se ajustó a los requerimientos legales, se constató que, vencido el término para contestar la acción de cancelación, el titular del registro no dio respuesta a la misma.

³ TJCA, Proceso N° 122-IP-2007.

⁴ TJCA, Proceso N° 32-IP-2009.

⁵ TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

⁶ TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

Resolución N° 103020

Ref. Expediente N° SD2025/0012358

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 **primerafila** (mixta) no ha sido utilizada por la sociedad **CINE COLOMBIA S.A.S.**, para identificar de manera real y efectiva los servicios amparados por el certificado de registro marcario No. 468544, por lo que la Dirección procederá a su cancelación.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Cancelar el registro de la marca **primerafila** (mixta) con certificado No. 468544 que distingue servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2. Notifíquese a la sociedad **CINE COLOMBIA S.A.S.**, titular del registro cancelado, y a la sociedad **JCR ABOGADOS S.A.S.**, 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 5 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS