

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

---

---

C. P.: MANUEL S. URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil (2000)

Ref.: Expediente 3448

**ACCIÓN DE NULIDAD Y  
RESTABLECIMIENTO DEL  
DERECHO DE CIGARRERA  
BIGOTT SUCESORES CONTRA  
SUPERINTENDENCIA DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO**

Decide la Sala el proceso de única instancia que, en uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y mediante el trámite del proceso ordinario que regula el Código Contencioso Administrativo, instauró la Sociedad C. A. Cigarrera Bigott Sucesores, domiciliada en la ciudad de Caracas (Venezuela), contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**I. LA DEMANDA**

Busca la parte actora que se acceda a las siguientes:

**A. PRETENSIONES**

– Que se declare la nulidad de la Resolución 5.000 del 9 de marzo de 1995, de la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó a cancelar por no uso el registro de la marca BELMONT 54.551;

– Que se declare la nulidad de la Resolución 0852 del 21 de junio de 1995 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por la cual se negó la apelación y se confirmó la Resolución 5.000, ya mencionada;

– Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de marca 54.551, correspondiente a la marca BELMONT, registrada a nombre de Philip Morris Incorporated y traspasada luego a Philip Morris Products Inc., así como la inscripción en cualquier y todo libro de inscripciones, y

– Que se restablezca a la actora su derecho preferente para obtener en Colombia el registro de la marca BELMONT en la clase 34.

**B. HECHOS U OMISIONES**

Las anteriores pretensiones están fundamentadas en los hechos siguientes:

1. La sociedad Philip Morris Incorporated obtuvo en Colombia, el 22 de agosto de 1963, el registro de la marca BELMONT 54.551 para

amparar artículos de la clase 21 del Decreto 1707 de 1931, tales como tabaco, cigarros y cigarrillos, rapé y artículos para fumadores, como pipas, boquillas, papel para cigarrillos, fósforos, etc. Al solicitar la renovación de la marca para el período agosto 22 de 1973 a agosto 22 de 1978, Philip Morris reclasificó su registro, de acuerdo con la clasificación internacional prevista en el Decreto 755 de 1972, ubicándola en la clase 34, pero dicho acto no cambió la cobertura del registro original.

Ese registro, traspasado el 19 de diciembre de 1989 a Philip Morris Products Inc., se había renovado ininterrumpidamente en los años 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993, pero, a partir del 26 de junio de 1978, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, y hasta la renovación que se solicitó en 1988 inclusive, la sociedad Philip Morris ha debido demostrar un uso efectivo de la marca BELMONT, esto es, “público y no equívoco”, para obtener su renovación, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, lo que no hizo en ninguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. En efecto, para la renovación por el período del 22 de agosto de 1978 al 22 de agosto de 1983 presentó una factura con fecha 23 de enero de 1979 por valor de US\$43.80. Para la renovación por el período correspondiente a agosto 22/83 a agosto 22/88, la prueba de uso de BELMONT fue totalmente deficiente, pues presentó una factura por valor de US\$48.20. Y para el período agosto 22/88-agosto 22/93, adjuntó una factura que mostraba una venta de US\$26.50 del producto BELMONT en San Andrés.

El 12 de diciembre de 1991 entró a regir la Decisión 311, que derogó la Decisión 85 pero mantuvo la obligación de usar la marca (art. 99) y definió en su artículo 100 lo que se debía entender por uso de la marca, siguiendo

las orientaciones del Tribunal Andino de Justicia. Otorgó, además, a cualquier persona la facultad de solicitar su cancelación por falta de uso, correspondiéndole al titular demostrar lo contrario. La Decisión 311 fue reemplazada por la Decisión 313, cuyo texto entró en vigencia el 14 de febrero de 1992 y mantuvo básicamente la misma reglamentación de la decisión derogada.

Dentro de la vigencia de la Decisión 313, la demandante radicó el 2 de julio de 1993 una acción de cancelación por no uso de la marca BELMONT de Philip Morris, pues ella era fabricante de cigarrillos en Venezuela y, además, licenciataria para el uso de la marca BELMONT, registrada en Venezuela por Inversiones Plurimarcas, C. A., pues Philip Morris no había usado su marca BELMONT en ninguno de los países del Pacto Andino durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se radicó la solicitud de cancelación.

Mientras cursaba la anterior acción de cancelación, se expidió la Decisión 344, vigente desde el 1º de enero de 1994, la cual derogó la Decisión 313, pero mantuvo las mismas reglas que regían para la cancelación del registro de marcas por no uso, pero con la diferencia de que redujo, de cinco a tres años, el período consecutivo contado para atrás desde la fecha en que se inicia una acción de cancelación por no uso, dentro del cual el titular de la marca debe demostrar que realizó un uso efectivo de ella en, por lo menos, un país del Pacto Andino.

La sociedad Philip Morris respondió la solicitud de cancelación en el sentido de que la Decisión 313 era inaplicable, pues la posición contraria implicaría retroactividad; que la actora había presentado antes una demanda que no fue admitida; que BELMONT fue usada en Colombia por una licenciataria; que la marca en cuestión había sido usada en Ecuador

y que, además, el no uso se justificó por causa de fuerza mayor, razón esta que fue admitida por la Superintendencia, pues entre el 24 de julio de 1990 y el 17 de abril de 1984 el ordenamiento jurídico interno le impedía a la titular de la marca importar los bienes en cuestión.

La decisión de la Superintendencia fue apelada y luego confirmada, dándose así por agotada la vía gubernativa.

### C. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890.

El artículo 108 de la Decisión 344 establece que el titular de una marca debe utilizarla, al menos en uno de los países del Pacto Andino, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación, excepto cuando se presente un motivo justificado, como fuerza mayor o caso fortuito, como sería la prohibición de importaciones. Así lo disponían también el artículo 595 del Código de Comercio y las decisiones 85, 311 y 313. Y, de su parte, la Decisión 344, que reitera el mismo principio, incluye, a título de ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito, "... las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca...", constitutivos de un acto de autoridad.

#### 1. Primera violación del artículo 108 de la Decisión 344

Cuando la actora solicitó la cancelación de la marca BELMONT por no uso, Philip Morris estaba obligada a demostrar el uso efectivo de la misma, o que hubo un motivo justificado para que la marca no se hubiera utilizado

durante los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. A pesar de que la Superintendencia dice aplicar el artículo 108 de la Decisión 344, habla de 5 años, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, cuyo texto dispone que las leyes sobre la sustentación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, pero que los términos que hubieran empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Para el presente caso, estima la actora que el plazo resulta de poca importancia porque Philip Morris no pudo ni puede demostrar uso dentro de los 3 años, ni los 5, ni los 30 anteriores a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

La sociedad Philip Morris alegó que un acto de autoridad le había impedido importar al país cigarrillos BELMONT y la Superintendencia así lo aceptó, pero olvida que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". De manera que el acto de autoridad no sólo tiene que ser imprevisto sino, además, ser irresistible, esto es, que el interesado no pueda superar sus consecuencias, pues hay una gran diferencia entre la imposibilidad para resistir o superar el hecho y la simple dificultad para enfrentarlo.

La Superintendencia confundió, en el asunto *sub examine*, el género y la especie, pues existen varias formas de utilizar la marca, entre las que se cuentan la importación del producto, o el establecimiento de una sucursal en el país para la fabricación directa de los cigarrillos, o la celebración de un contrato de licencia con un tercero en Colombia.

La Superintendencia, al afirmar que no aparece acreditado en el expediente que Philip

Morris hubiera podido efectuar, desde cualquier otro país de la subregión, la importación de los productos BELMONT, está trasladando la carga de la prueba, pues si esa sociedad es la que alega la fuerza mayor, ha debido demostrar no solo que un acto de autoridad le impedía importar a Colombia su producto BELMONT sino que, además, no podía superar las consecuencias de dicho acto de autoridad por ser totalmente irresistible, o sea que ha debido demostrar por qué no pudo establecer en el país una sucursal para producir legalmente su producto BELMONT; por qué no pudo licenciar a un tercero en el país el uso de tal marca; por qué no pudo importar a Colombia desde otro país andino o de cualquier otro país su cigarrillo BELMONT, a pesar de que sí pudo exportar a Colombia, durante el mismo tiempo que alega fuerza mayor, más de US\$3'000.000.

Es evidente, entonces, que al no estudiar seriamente el tema de la fuerza mayor la Superintendencia violó los artículos 1º de la Ley 95 de 1890 y 108 de la Decisión 344, al hacer una interpretación equivocada del último y no haber entrado a analizar el primero.

## *2. Segunda violación del artículo 108 de la Decisión 344*

Se viola el artículo 108 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 1º de la Ley 95 de 1890; 18, 19 y 20 de la Decisión 24 del Pacto Andino (Dcto. 1900/ 73); 3º, 4º, 5º, 18, 19 y 20 de la Decisión 220 y de su Decreto Reglamentario 1265 de 1887, artículos 1º, 2º, 29 y 30.

Cuando se expidió la resolución del Consejo Directivo de Comercio Exterior, que le impedía, durante el período 1984-1990, importar los productos amparados por la marca BELMONT, estaba vigente en Colombia la Decisión 24 del Pacto Andino, incorporada a la legislación nacional por el Decreto 1900 de 1973, cuyos artículos 18 y 19 le permitían

a Philip Morris haber licenciado a cualquier persona en Colombia el uso de la marca BELMONT para la fabricación de un producto bajo esa marca.

Además, la Decisión 220, que sustituyó el 18 de mayo de 1987 la Decisión 24 y que quedó incorporada automáticamente a la legislación nacional por mandato de la Ley 17 de 1980, preveía y permitía, en sus artículos 3º y 4º, a los países miembros autorizar inversión extranjera directa en todos los ramos de la economía, y así lo hizo Colombia al dictar el Decreto 1265 del 10 de julio de 1987, salvo 6 casos, ninguno de los cuales se aplicaba a Philip Morris, por lo cual esta sociedad hubiese podido establecerse y domiciliarse en el país para producir productos BELMONT.

De igual manera, los artículos 18, 19 y 20 de la Decisión 220, en concordancia con los artículos 29 y 30 del Decreto 1265 de 1987, continuaron consagrando la posibilidad para Philip Morris de celebrar un contrato de licencia con cualquier persona en Colombia para la fabricación de un producto BELMONT.

En consecuencia, no existió la irresistibilidad para el uso de la marca BELMONT, pues ésta pudo haber sido utilizada, a través de un contrato de licencia con un tercero que le fabricara el producto, o haber ella misma establecido en el país una sucursal para ese efecto. Ninguna actividad adelantó Philip Morris en esa materia, pues jamás tuvo la intención de usar la precitada marca en Colombia.

## *3. Tercera violación del artículo 108 de la Decisión 344*

Se viola esta norma, en concordancia con las resoluciones 29 de 1984, 17 de 1985 y 20 de 1985, todas del Consejo Directivo de Comercio Exterior, y el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

El fundamento de la Superintendencia para admitir la causal de fuerza mayor alegada por Philip Morris fue la Resolución 29 del 17 de abril de 1984, expedida por el Consejo Directivo de Comercio Exterior-CDCE, no por el INCOMEX como dice la Superintendencia, por medio de la cual trasladó de la lista de licencia previa a la de prohibida importación las posiciones arancelarias 24.02.01.00, 24.02.02.01 y 24.02.02.02, correspondientes a cigarros o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, respectivamente, productos pertenecientes a la clase internacional y los cuales ampara el registro impugnado.

La Superintendencia olvidó, sin embargo, que el registro impugnado amparaba y sigue amparando una serie de productos adicionales a cigarros o puros, cigarrillos de tabaco negro o cigarrillos de tabaco rubio, tales como rapé, encendedores automáticos y cigarreras de metal distintas a las de metales preciosos, clasificadas en las posiciones 24.02.89.99, 98.10.01.99 y 76.16.89.99, respectivamente, que nunca quedaron bajo la lista de prohibida importación establecida por la Resolución 29 de 1984.

Y, además, olvidó que nuevas resoluciones del CDCE modificaron la lista de productos de prohibida importación contenida en la Resolución 29, pasando a licencia previa otros de los productos amparados por el registro impugnado, así: La Resolución 20 del 31 de mayo de 1985 pasó a licencia previa los fósforos, el papel para cigarrillos, las pipas y las boquillas, en su orden, posiciones 36.06.00.00, 48.10.00.00, 98.11.01.00 y 98.11.01.00; y, de su parte, la Resolución 17 del 9 de abril de 1985 había pasado de prohibida importación a licencia previa las posiciones 95.05.01.00 y 95.05.89.00, bajo las cuales se podían importar ceniceros, tabaqueras y yesqueras.

Lejos de existir una causal de fuerza mayor para usar la marca BELMONT, jamás hubo prohibición para que se hubiera importado rapé BELMONT, encendedores automáticos BELMONT o cigarreras de metal no preciosos BELMONT, amén de que, desde el 9 de abril y el 31 de mayo de 1985, fue posible la importación de fósforos, papel para cigarrillo, pipas, boquillas para cigarrillos, ceniceros, tabaqueras y yesqueras de dicha marca, pues se trataba de productos protegidos por la marca BELMONT.

Si la marca impugnada ampara una serie de productos, algunos de los cuales resultan cobijados en la lista de prohibida importación pero otros no, ¿por qué se le va a reconocer una causal de fuerza mayor a Philip Morris, fundamentado en que no podía traer algunos productos, cuando otros (la mayoría) de los productos amparados por la marca sí se podían importar al país, sin el menor problema?

Por otra parte, la Superintendencia ignoró el artículo 2º de la Resolución 29, pues cuando se invocó esa norma la entidad dijo que ello era improcedente porque era necesario acreditar que la sociedad Philip Morris tuviera domicilio en uno de los países del Acuerdo de Cartagena, lo que conducía a una inversión de la carga de la prueba, violándose así el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

#### *4. Cuarta violación del artículo 108 de la Decisión 344 en concordancia con la Ley 127 de 1959*

Durante el tiempo de la fuerza mayor estuvo vigente la Ley 127 de 1959, mediante la cual se creó el puerto libre de San Andrés y Providencia, que permitía importar a las islas todos los productos amparados por el registro impugnado. Esto no lo tuvo en cuenta la Superintendencia, pero sí Philip Morris, pues durante el tiempo de fuerza mayor que se invoca para exportar su cigarrillo BELMONT al

país la sociedad Philip Morris solicitó y obtuvo aprobaciones de registros de importación del INCOMEX para cigarrillos exportados al país por ellos, por la suma de US\$3'019.469.40, según puede verificarse en el Anexo 13, mientras que brilla por su ausencia la aprobación de importaciones de cigarrillos BELMONT, salvo una autorización por US\$26.50 en mayo de 1988, la cual no constituye uso y muestra que no figuraba, dentro de los planes de la sociedad, la exportación de esos cigarrillos a Colombia. Esa marca no fue puesta jamás en el comercio ni estuvo disponible en el mercado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a productos de consumo masivo, como pueden ser los cigarrillos o el rapé o las pipas o los fósforos o las tabaqueras o las boquillas de cigarrillos BELMONT de Philip Morris.

##### *5. Quinta violación del artículo 108 de la Decisión 344*

Si el artículo 108 invocado permite probar uso en cualquiera de los países miembros del Pacto Andino, quien argumente una fuerza mayor consistente en un acto de autoridad debe probar que dicha fuerza mayor lo cobija no solo en Colombia sino en los demás países andinos. La confusión de la entidad demandada aparece evidente, cuando en la resolución que resolvió el recurso dice que “El registro de una marca concedida en Colombia, solamente producirá efectos, en cuanto a derechos y obligaciones de su titular, en el territorio colombiano”, pues las decisiones 344, 311 y 313 producen y han producido significativos efectos extra-territoriales, ya que se trata de un régimen supranacional, como sucede, por ejemplo, con las disposiciones transitorias quintas de las decisiones 311 y 313, artículos 93 y 107, último inciso, de la Decisión 344, o el mismo artículo que se invoca como violado. ¿Cómo puede sostener la Superintendencia

que “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos”? Por esa razón la entidad no tuvo en cuenta que, así como el titular de una marca puede demostrar el uso de la misma probando que la utiliza en al menos uno de los Países Miembros del Pacto Andino, si va a alegar la fuerza mayor, le corresponde demostrar esa fuerza mayor en cada uno de los países miembros. Cuando la entidad traslada la carga de la prueba de ello a la demandante viola el artículo 177 del C. P. C.

La obligación de Philip Morris en este caso era demostrar que dio uso efectivo a la marca BELMONT en cualquiera de los países miembros del Pacto Andino; haciendo ello salvaba su marca; si no lo podía demostrar, su marca obviamente tenía que ser cancelada. Por la misma razón, si alegaba fuerza mayor, debió demostrarlo en todos y cada uno de los países miembros.

##### *6. Sexta violación del artículo 108 en concordancia con el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887*

La entidad demandada no cayó en la cuenta del abuso que comete Philip Morris con su derecho otorgado en 1963 pero que jamás utilizó en Colombia o en el resto del Pacto Andino, hasta la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, dejando así de aplicar el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, en concordancia con el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena (Ley 8ª de 1973) e incurriendo así en nueva aplicación errónea del artículo 108 de la Decisión 344, al aceptar una causal de fuerza mayor que no era de recibo. Cita, en su abono, a los doctrinantes Jorge Angarita Gómez, Fabio Naranjo Ochoa y Arturo Valencia Zea, así como sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los objetivos del acuerdo de integración subregional andino, según el artículo 1º, es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros y “acelerar su crecimiento mediante la integración económica”, la cual se logra con la apertura de los mercados de cada país andino a los productores de los otros países con el fin de permitirles un fácil acceso al mercado común.

En el caso *sub examine*, desde que se registró la marca impugnada hasta la fecha de radicación de la acción de cancelación Philip Morris jamás usó la marca BELMONT, ni tuvo intención de usarla; entonces, ¿para qué, pregunta la actora, mantener la vigencia de la marca durante esos años? Su máxima competidora en el Pacto Andino, la sociedad actora, ha fabricado el cigarrillo de más venta en Venezuela, en donde dicha marca es notoria, pues en el año de 1993 tuvo ventas de más de 17.000.000.000 de bolívares, por lo cual el interés de Philip Morris era bloquearle a BIGOTT el mercado colombiano, habiendo registrado la marca desde el año de 1963.

## II. RESPUESTA DE LA PARTE DEMANDADA

La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda en los términos siguientes:

El tercero interesado, para obtener la renovación de la marca BELMONT como titular exclusivo de la misma, allegó las pruebas de uso de la misma, requeridas por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y señaladas en la Circular Externa 4 del 19 de septiembre de 1979, tal como consta en el expediente 174841, por el período comprendido del 22 de agosto de 1978 al 22 de agosto de 1983, anexando para el efecto y

como prueba de uso una fotocopia traducida en la que consta una venta de Philip Morris a la sociedad importadora Atlas de Colombia; por el período comprendido entre el 22 de agosto de 1983 al 22 de agosto de 1988 allegó fotocopia debidamente certificada, autenticada, legalizada y traducida de factura en la que consta venta a la sociedad Fábrica de Dulces Colombina Ltda. de Colombia; y, tal como consta en el expediente 288712, para el período comprendido entre el 22 de agosto de 1988 y el 22 de agosto de 1993 allegó fotocopia de venta de productos a la sociedad Importadora Lopesierra Ltda., de San Andrés Islas.

Las resoluciones que otorgaron la renovación de la marca en cuestión no fueron objeto de ningún recurso en vía gubernativa por parte de la actora.

Con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación de las normas invocadas por la parte actora. De conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la oficina nacional competente, especialmente las concedidas por el Decreto 2153 de 1992, la Decisión 344 y el Código Contencioso Administrativo, se expidieron los actos acusados.

Frente a la solicitud de cancelación de la marca BELMONT por no uso de la misma, la oficina nacional competente se ajustó al trámite administrativo previsto en las disposiciones legales vigentes. En efecto, del artículo 108, inciso 1º, de la Decisión 344 se desprende sin dificultad que el uso de la marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena impedirá la cancelación del registro, lo cual no implica que tal obligación deba cumplirse en todos y cada uno de ellos. En virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre las marcas, la obligación de uso se limitará al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera

que bastaría demostrar la justa causa en el país en donde se es titular del registro para que la oficina nacional competente niegue la solicitud.

De otra parte, la solicitud de cancelación de la marca fue presentada el 2 de julio de 1993, fecha en la cual se encontraba en vigencia el artículo 98 de la Decisión 313, por lo que el uso debía probarse dentro de los 5 años precedentes a la solicitud. Como consta en el expediente 394628, la sociedad Philip Morris afirmó que existió justa causa para el no uso de la marca durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, pues la Resolución 029 de 1984 del INCOMEX, trasladó de la lista de licencia previa a la de prohibida importación los bienes con las posiciones arancelarias 24.02.01.00, 24.02.02.01 y 24.02.02.02, correspondientes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio. Es claro, entonces, que Philip Morris estuvo relevada de la obligación de uso de la marca BELMONT en el territorio colombiano, en razón de que la legislación interna le impedía importar los bienes que distinguen la marca.

Resulta evidente, así mismo, que entre el 2 de julio de 1993 y el 24 de julio de 1990 transcurrieron dos años, once meses y ocho días, no configurándose el período de no uso de los 5 años consecutivos precedentes exigido por la Decisión 313 y de tres años exigido por la Decisión 344.

Finalmente, manifiesta que era impropio señalar que las importaciones de los productos BELMONT se hubieran podido efectuar desde cualquier otro país de la subregión, por cuanto se requería que la sociedad o alguno de sus licenciatarios tuviera domicilio en uno de los países del Acuerdo de Cartagena, lo que no aparece acreditado en el expediente.

Lo expuesto permite establecer que la oficina nacional competente, al proferir los actos acusados, se ajustó a derecho, por lo que los actos acusados no son nulos.

### III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PHILIP MORRIS

Se opone a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, pero en el evento de que se considere que dichos actos fueron expedidos ilegalmente pide que no se acceda al restablecimiento del derecho en la forma como está solicitado, ya que la Superintendencia se abstuvo de examinar todas y cada una de las defensas planteadas en el trámite administrativo, por considerar que de prosperar una de ellas no había necesidad de pronunciarse sobre las demás. Por tanto, se deberá ordenar a la entidad que continúe con el trámite correspondiente.

La controversia gira alrededor del uso que Philip Morris ha debido realizar de la marca BELMONT, durante los 5 años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación del registro 54.551 para la mencionada marca.

Previamente se debe determinar la legislación aplicable, para lo cual debe tenerse en cuenta que la solicitud de cancelación fue presentada el 2 de julio de 1993, bajo la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, así como también que los actos acusados se expidieron bajo la vigencia de la Decisión 344, la cual comenzó a regir el 1º de enero de 1994.

De la consideración de los artículos 58 de la Constitución Política y 17 y 40 de la Ley 153 de 1887, así como de las interpretaciones prejudiciales del 4 de julio de 1994 (Proceso 3-IP-94) y del 23 de febrero de 1995 (Proceso

5-IP-94), el tercero concluye que "... a situaciones jurídicas en curso originadas conforme a una ley anterior y que operen dentro de la nueva se les debe aplicar la primera cuando existen derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y la última cuando sobre dichas situaciones existen meras expectativas".

En el asunto *sub examine* y después de interpretar los actos acusados, la entidad demandada consideró que la legislación aplicable al caso era la Decisión 344, en desarrollo de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta normatividad, cuyo texto ordena que en lo relativo al uso de un derecho de propiedad industrial válidamente concedido bajo la vigencia de la legislación anterior se debe aplicar dicha Decisión 344, y porque sobre la solicitud de cancelación presentada por la actora sólo existían expectativas de un derecho y no situaciones jurídicas consolidadas. No obstante, la misma entidad consideró que, en cuanto al término de no uso de la marca registrada que pretendía cancelarse, debía aplicarse el término consagrado en el artículo 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de cancelación fue presentada bajo la vigencia de esa normatividad.

En el curso de la vía gubernativa, el tercero interesado advirtió que ese término debía contarse a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 313, porque lo contrario era darle efectos retroactivos a esa legislación.

#### PRIMERA DEFENSA

Los actos acusados no violan el artículo 108 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, así como tampoco los artículos 18, 19 y 20 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( Dcto. 1900/73) y los artículos 3º,

4º, 5º, 18, 19 y 20 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de su Decreto Reglamentario 1265 de 1987, artículos 1º, 2º, 29 y 30.

El conflicto gira en torno al uso que el tercero interesado hubiese hecho de la marca BELMONT en el período comprendido entre el 2 de julio de 1988 y el 2 de julio de 1993, fecha en la cual la actora presentó la solicitud de cancelación. Dentro de los argumentos expuestos por Philip Morris se cuenta el de que existía justa causa que le impedía hacer el uso de la marca en forma adecuada, consistente en la prohibición de importación de cigarrillos, que operó en el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990. En efecto, la Resolución 029 del 17 de abril de 1984 trasladó de licencia previa a prohibida importación "cigarros o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco blanco", y la Resolución 021 del 24 de julio de 1990, de esa misma entidad, trasladó dichos productos del régimen de prohibida importación a licencia previa.

El artículo 108 de la Decisión 344 indica que la misma legislación andina asimila o considera como fuerza mayor las restricciones a las importaciones, y de allí que la entidad no hubiese considerado necesario analizar si se cumplían los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad establecidos en la legislación interna (que por cierto se cumplen), para la configuración de la fuerza mayor.

El mismo apoderado (ver 1.G de la demanda) reconoce expresamente que las restricciones a las importaciones son una causal que justifica el no uso de una marca, por constituir un acto de autoridad que es un caso clásico de fuerza mayor.

El acto "restricción a las importaciones" denota una calificación menor a la de "prohibir las importaciones". De acuerdo con el artículo 108, no sólo justificaría el no uso de una marca

el que estén prohibidas o cerradas las importaciones al correspondiente país, sino que exista una ley o norma que limite o restrinja las importaciones, como por ejemplo, cuando se permite importar a ciertos lugares del país como a zonas francas o puertos libres o las cantidades que puedan ingresar por importación.

Si el artículo 108 precitado considera que la restricción a las importaciones justificaría el no uso de una marca por ser un caso de fuerza mayor, no podría argumentarse, como se hace en la demanda, que de acuerdo con la legislación interna, específicamente el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, ese acto no cumple con los requisitos de imprevisibilidad e irrisistibilidad porque sería contrario a la legislación supranacional y debe prevalecer la primera sobre la segunda.

La prohibición de las importaciones de cigarrillos a Colombia es un acto de autoridad que por emanar del poder público es imprevisible, ya que no puede anticiparse su ocurrencia en la medida que escapa al control de los particulares, e irresistible en la medida que no se puede evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias por ser de obligatoria observancia.

Tampoco puede afirmarse que era posible superar sus consecuencias, ya que la medida de prohibir las importaciones no dificultaba el uso de la marca BELMONT en Colombia sino que lo imposibilitaba, por cuanto el tercero se encuentra domiciliado en Estados Unidos de América.

El argumento de que la marca BELMONT hubiese podido utilizarse, estableciendo una sucursal en el país o celebrando un contrato de licencia de uso de marca con un tercero en Colombia, no deja de ser absurdo, ya que a los titulares de las marcas sólo se les pueden exigir medios ordinarios para que utilicen sus marcas, no extraordinarios. La creación de una

sucursal es una actividad que no haría el común de los titulares de una marca registrada en Colombia, frente a una situación como la planteada, porque exigiría esfuerzos e inversiones fuera del ámbito ordinario. De igual forma, la suscripción de una licencia de uso de marca con un tercero en Colombia es algo que escapa al control del titular de la marca registrada, ya que no depende de la sola voluntad del licenciante sino de la voluntad de un tercero, por ser éste un contrato bilateral. No puede decirse, entonces, que los actos acusados violan las decisiones 24 y 220 del Pacto Andino.

#### SEGUNDA DEFENSA

Los actos acusados no violan el artículo 108 precitado, en concordancia con las resoluciones 29 de 1984, 17 de 1985 y 20 de 1985, todas del Consejo Directivo de Comercio Exterior, así como tampoco el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aunque es cierto que el registro 54.551 para la marca BELMONT cubre productos adicionales a los cigarros o puros, cigarrillos de tabaco negro o cigarrillos de tabaco rubio, y que algunos de esos productos no estuvieron cubiertos con la prohibición de importación, lo cierto es que la solicitud de cancelación que presentó la actora pretendió la cancelación total del correspondiente registro y no parcial del mismo.

Es claro que los productos que cubre el registro de la marca BELMONT, diferentes a cigarros y cigarrillos, tales como rapé y artículos para fumadores (pipas, boquillas, papel para cigarrillos, fósforos, tabaquerías en general, yesqueros, encendedores automáticos y cigarreras de metal no preciosas) son artículos que se venden en el mercado como soporte de los cigarrillos, sobre los cuales existía una prohibición de importación.

En consecuencia, el producto principal es el cigarrillo, y los otros productos mencionados en el registro son suplementarios o accesorios a éste y ningún sentido tendría comercializarlos individualmente y no en conjunto con el cigarrillo, ya que el mercado de los mismos se vería enormemente reducido, lo que justificaría el no uso de esta marca para esos productos.

De otra parte, en relación con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 029, en donde se establecía que “Lo dispuesto en el artículo 1º (es decir, la prohibición para importar varios productos), no se aplicaría a los productos originarios y procedentes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena”, debe advertirse que el domicilio del tercero es Estados Unidos y que, por consiguiente, no le era aplicable esa excepción.

Además, cuando la Superintendencia dice que para que la excepción fuera aplicable era necesario demostrar que Philip Morris o algunos de sus licenciatarios tuviera domicilio en alguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, circunstancia que no aparece demostrada en el expediente, no está invirtiendo la carga de la prueba, ya que la misma no estaba en cabeza de Philip Morris, quien, acreditando una justa causa para el no uso de la marca y su domicilio en Estados Unidos, cumplió con la correspondiente carga de la prueba.

#### TERCERA DEFENSA

Los actos acusados no violan el artículo 108 precitado, en concordancia con la Ley 127 de 1959.

El hecho de que se hubiese podido importar al puerto libre de San Andrés y Providencia productos amparados con el registro 54.551 para la marca BELMONT, como efectivamente lo hizo, y como lo reconoce el

mismo apoderado de la parte demandante al afirmar que hubo una autorización por US\$ 26.50 en mayo de 1988, lo cierto es que la restricción a la importación era de tal magnitud que impedía la adecuada utilización de la marca BELMONT en el territorio nacional. Esa situación no significa, en manera alguna, que la prohibición de importación de los productos que operaba en el resto del territorio nacional no constituyera una causal que justificara el no uso de la marca BELMONT.

Debe tenerse en cuenta, además, que la Ley 127 de 1959, artículos 1º y 2º, de ninguna manera dejaría sin efectos la Resolución 029 del 17 de abril de 1984, conservando esta su plena vigencia durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 23 de julio de 1990, fecha en la cual se expidió la Resolución 021 que trasladó del régimen de prohibida importación al régimen de licencia previa, entre otros productos, los cigarrillos.

#### CUARTA DEFENSA

Los actos acusados no violan el tantas veces citado artículo 108 porque, contrario a lo que se afirma en la demanda, la fuerza mayor consistente en la prohibición o restricción a las importaciones debe operar sólo en Colombia y no en todos y cada uno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, ya que dicha norma no establece el territorio en el cual se deba probar la fuerza mayor, como sí lo establece cuando se trata de probar el uso. Es claro que el legislador andino, al no establecer límite territorial alguno a esta excepción, pretendió que el mismo fuera aquél en donde se inicia la acción de cancelación, o mejor aún, el país en donde se obtuvo el registro de la marca, ya que es el lugar en donde se adquiere su protección y en donde por naturaleza se debe proteger la marca, dado el principio de territorialidad, claramente analizado en los

actos acusados, en el sentido de que en Colombia rige dicho principio.

De otra parte, la actora pretende aplicar el principio de la interpretación extensiva de la ley, olvidando el artículo 31 del Código Civil, tal como sucede con la extensión de la limitación del ámbito territorial del uso de una marca a la excepción de fuerza mayor. Pero aun en el caso de que debiera probarse la fuerza mayor consistente en la restricción de las importaciones en todos y cada uno de los países miembros del Pacto Andino, debe advertirse que por encontrarse la marca BELMONT registrada en Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, a favor de terceras personas, ello impedía que se introdujera a dichos países productos identificados con esa marca, pues ello constituiría una infracción a los legítimos derechos de esas personas.

#### QUINTA DEFENSA

Los actos acusados no violan el artículo 108, en concordancia con el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, pues la Corporación carece de competencia y jurisdicción para pronunciarse sobre el particular, ya que es la jurisdicción civil la que dirime esa clase de conflictos. Además, carece de sentido afirmar que hubo abuso del derecho de parte del tercero interesado, ya que es claro que el uso que realizó de la marca BELMONT con anterioridad a 1998 fue reconocido y aceptado por la entidad demandada, lo cual deja sin piso legal cualquier acción fundamentada en el hecho de que dicho uso no fue idóneo o adecuado.

#### SEXTA DEFENSA

En el eventual caso de que se considere que los actos acusados fueron expedidos en forma ilegal y se decida revisar la integridad del

trámite administrativo en donde se solicitó la cancelación de la marca BELMONT, pronunciándose sobre las demás defensas planteadas dentro del mismo trámite, el tercero hace, a título de recapitulación, las siguientes observaciones:

Las decisiones 313 y 344 no pueden aplicarse en forma retroactiva, por expreso mandato de la disposición transitoria cuarta de la Decisión 313 y de la disposición transitoria primera de la Decisión 344. De esta última decisión sólo le son aplicables al asunto *sub examine* las normas procedimentales. Los derechos se adquieren, se ejercen y se pierden, en principio, de acuerdo con la ley vigente en el momento de su constitución o reconocimiento, sin perjuicio de que el legislador pueda variar las reglas o condiciones de su ejercicio, pero no se pueden perder según las disposiciones de ley posterior a su consolidación. Las leyes cuya aplicación acarrea la pérdida, prescripción o cancelación de un derecho sólo tienen efecto *pro futuro* y, por tanto, el establecimiento del no uso o no ejercicio del mismo por cierto lapso no puede producir efecto sino a partir de su vigencia.

De esta forma, tanto la Decisión 313 como la 344 en sus artículos 98 y 108, respectivamente, respetan los derechos de propiedad industrial establecidos con anterioridad a su vigencia y regulan, a partir de esa fecha, los efectos de la no utilización de una marca de la subregión, otorgando la acción de cancelación de registro cuando el no uso de la marca haya durado cinco años (Decisión 313) o tres años (Decisión 344) consecutivos precedentes a la acción; pero interponer bajo su vigencia una acción de cancelación con base en el no uso sucedido antes de la vigencia de la Decisión 313 o 344 es darle efecto retroactivo a sus artículos 98 y 108, pues implica la aplicación de esas normas con incidencia en un derecho adquirido que, según las dispo-

siciones transitorias cuarta (Decisión 313) y primera (Decisión 344), subsiste bajo el nuevo régimen por el tiempo de su concesión original o de su renovación.

Por la razón expuesta, la entidad no ha debido admitir a trámite la solicitud de cancelación por haber sido ésta presentada prematuramente.

De otra parte, el titular de la marca BELMONT la había utilizado en Colombia, directamente y a través de su licenciatario, tal como se desprende de las pruebas aportadas durante el trámite administrativo.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y también bajo el artículo 108 de la Decisión 344, no solo el uso de la marca en el país en donde se inicia la cancelación, en este caso Colombia, impide la cancelación, sino también el uso que se haga en otro país miembro del Pacto Andino, como es Ecuador, en donde Philip Morris Incorporated (hoy Philip Morris Products Inc.) solicitó el 5 de febrero de 1963 el registro de la marca BELMONT para cubrir cigarrillos, cigarros, tabacos, rapé, artículos para fumadores y fósforos y obtuvo el registro 53.263 del 12 de diciembre de 1963.

Dicho registro fue cedido a la sociedad Tabacalera Andina S. A., TANASA, cedido luego a la sociedad Tabacalera Ecuatoriana Astor C. A., TABEA, que luego cambió su nombre por Industrial del Tabaco, Alimentos y Bebidas S. A., ITABSA, que ha usado y comercializado la marca BELMONT para distinguir cigarrillos en Ecuador, desde entonces. La sociedad Philip Morris Products Inc., por contrato firmado el 20 de mayo de 1994, adquirió nuevamente la marca en cuestión junto con su *good will* y el uso derivado de la marca, a través de su venta, exportación y publicidad, realizado por esta compañía en Ecuador. En consecuencia, el uso de la marca en Ecuador por la compañía ITABSA

debe tenerse en cuenta para determinar si Philip Morris utilizó la mencionada marca durante el período controvertido.

#### IV. LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

##### A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El apoderado de la entidad demandada alegó de conclusión, en los términos siguientes:

Los actos impugnados fueron expedidos con plena competencia para cancelar o no las marcas comerciales y de acuerdo con la Decisión 344, ordenamiento legal vigente y aplicable en la materia.

Solicitada el 2 de julio de 1993 la cancelación por no uso del registro de la marca BELMONT, por considerar el solicitante que la sociedad Philip Morris Products Inc. no ha usado la marca en ninguno de los países miembros del Pacto Andino, durante los cinco años precedentes a su solicitud, la entidad considera que, tal como consta en el expediente, dicha marca fue renovada ininterrumpidamente a favor de su titular. En efecto, a partir de 1978, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 85, artículo 70, y conforme a la Circular del 19 de septiembre de 1979, se probó el uso. Es así como aparece en el expediente 221362 que Philip Morris solicitó la renovación del certificado, allegando como prueba de uso una fotocopia, debidamente certificada, autenticada, legalizada y traducida legalmente de la factura en la que consta la venta de productos distinguidos con la marca en cuestión, por lo que la marca fue renovada para el período comprendido entre el 22 de agosto de 1983 y el 22 de agosto de 1988.

Así mismo, obra dentro del expediente 288712 que el día 1° de julio de 1988 la titular

de la marca solicitó su renovación para el período comprendido entre el 22 de agosto de 1988 y el 22 de agosto de 1993, para lo cual allegó como prueba de uso fotocopia, debidamente certificada, autenticada, legalizada y traducida de la factura de venta de productos distinguidos con la marca en cuestión a la sociedad Fábrica de Dulces Colombina (Circular 4 de 1979), razón por la cual se profirió la Resolución 11199 de 19 de diciembre de 1989, concediendo la renovación solicitada.

Es de anotar que las resoluciones que otorgaron las renovaciones de la marca en cuestión no fueron recurridas.

El hecho de que la Decisión 344, artículo 108, inciso 1º, establezca que basta probar el uso de la marca en cualquiera de los países miembros para que no prospere la cancelación, no implica que tal obligación deba cumplirse en todos y cada uno de ellos, pues en virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre las marcas la obligación del uso se limitará al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de forma que bastaría demostrar la justa causa en el país donde se es titular del registro.

Concluye la entidad demandada que la actora no demostró que la marca de la cual es titular exclusiva el tercero interesado no hubiese utilizado, sin motivo justificado, la marca en cuestión, así como solicita que se tenga en cuenta la sentencia del 27 de junio de 1997, del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sobre el conflicto marcario y de comercialización de los cigarrillos BELMONT entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela.

#### B. EL ALEGATO DE CONCLUSION DE C. A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS.

El apoderado de la sociedad actora alegó de conclusión, en los términos siguientes:

Después de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, en cuanto a la notoriedad de la marca BELMONT de Bigott, de la inversión de la carga de la prueba y de la inexistencia de fuerza mayor que justifique el no uso de BELMONT por Philip Morris Products Inc., pues las circunstancias muestran que la supuesta prohibición a las importaciones no fue la causa que generó el no uso efectivo de la marca: lo que generó dicho no uso fue la falta de intención de la titular del registro de usarla, lo cual evidentemente no es fuerza mayor. Philip Morris se ha limitado a afirmar que dada la prohibición no usó la marca pero le faltó probar que su intención de uso se vio bloqueada por la prohibición.

De otra parte, como se puede apreciar de las pruebas aportadas por Philip Morris, era posible para dicha sociedad traer cigarrillos con marca BELMONT de Ecuador pero no lo hizo, a pesar de que ITABSA (antes TABEA) era y es miembro del grupo de compañías de Philip Morris y, más aún, que ITABSA fabricaba productos con marca BELMONT para exportación, durante el período de la prohibición a las importaciones, a los cuales tenía acceso el tercero interesado, en particular al cigarrillo BELMONT. Prueba adicional y contundente en contra de Philip Morris es el hecho de que el 5 de julio de 1993, esto es 3 días después de presentada la acción de cancelación, suscribió un contrato de licencia de uso con ITABSA, lo cual demuestra que siempre ha existido una estrecha relación comercial entre las empresas.

Así mismo, el tercero podría haber usado efectivamente la marca mediante importaciones a puerto libre colombiano, como se desprende del hecho de haber vendido productos con dicha marca en San Andrés (v. Anexo 9, pp. 19 ss.), sin que ese uso fuera efectivo, ni serio, por lo que no beneficia al tercero para prevenir la cancelación de la marca, pero sí sirve para probar que la marca

se hubiese podido usar si su titular hubiera tenido la intención de hacerlo (v. folios 109 a 149 del Anexo 7), como lo muestra el hecho de que sí pudo importar, en grandes cantidades, a Colombia cigarrillos distinguidos con la marca MARLBORO, durante los 5 años precedentes a la instauración de la acción de cancelación.

En cuanto a las demás defensas propuestas por Philip Morris, el apoderado de la parte actora observa:

Dicha sociedad nunca ha usado la marca BELMONT en Colombia y jamás, previo a la fecha de presentación de la acción de cancelación, ha demostrado interés en usarla, en los términos previstos en el artículo 110 de la Resolución 344 y de acuerdo con los medios de prueba previstos en el artículo 108, *ibidem*. Tratándose de facturas de venta como las que se han recabado como pruebas en este proceso, éstas deberían, para ser aceptadas, demostrar la existencia de una operación mercantil acorde con el producto y el mercado, para lo cual se exige expresamente que denoten regularidad, durante al menos un año anterior a la solicitud de cancelación, lo que necesariamente implica continuidad en el tiempo y consistencia en las prácticas mercantiles. Las facturas deben probar, además, que el producto se ha comercializado en cantidad normal, teniendo en cuenta la naturaleza y características del mismo.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, y que en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado, tal como se sostiene en las providencias 17-IP-95 y 11-IP-96. Ese uso efectivo no fue probado por el tercero interesado. En efecto, de acuerdo con el dictamen pericial de 23 de septiembre de 1996, aparecen ciertas facturas de venta del

producto por una cantidad total de 1.931 cajas de cigarrillos marca BELMONT, de 10 cajetillas, cada una de 20 cigarrillos, lo que indica que el tercero quiso fabricar un uso aparente de su marca. Pero las pruebas aportadas no pueden ser tenidas como evidencia de uso efectivo porque ni el exportador ITABSA ni el importador Philip Morris Latin America Sales Corp. (sucursal Colombia) son los titulares del registro 54.551, ni licenciatarios inscritos con anterioridad a la presentación de la acción de cancelación, esto es el 2 de julio de 1993, de manera que Philip Morris Products Inc. no se favorece con dichos actos, amén de que las cajetillas de cigarrillos importadas no representan un uso efectivo frente a las 85 millones de cajetillas de cigarrillos que se comercializan anualmente en el país, pues aquella cantidad representa algo menos que el 0.00227% del mercado.

Además, hay carencia absoluta de prueba sobre la existencia de apoyo publicitario a la marca BELMONT por Philip Morris Products Inc. durante el período materia del litigio, a pesar de ser un producto de consumo masivo, que exige intenso y costoso apoyo publicitario por parte de quienes lo comercializan; ni las facturas materia del dictamen y aportadas como pruebas por el tercero demuestran una regularidad de las operaciones comerciales, o del uso de la marca, durante el año anterior a la solicitud de cancelación, ni tampoco dichas facturas prueban una comercialización acorde con la naturaleza del producto, ya que se pretende demostrar el uso de la marca mediante una supuesta operación comercial montada para el efecto, tal como se desprende de la revisión de los términos del dictamen pericial (p. 12), en donde se señala que hubo solamente una factura, solo un recibo de caja, una sola remisión de producto y una sola entrada en bodega de Colombina.

De otra parte, obra en el proceso abundante material probatorio para concluir que Philip Morris Products Inc. no usó en forma efectiva la marca BELMONT en Colombia, tal como se desprende de las diversas certificaciones expedidas por las Secretarías de Hacienda de los distintos departamentos, en donde consta que no hubo pago de impuestos por la comercialización de los productos distinguidos con dicha marca, ni demostró que tuviera planes de penetrar el mercado colombiano con sus productos marca BELMONT.

Finalmente, no puede el tercero interesado sustentar su defensa en hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de presentación de la acción de cancelación, como sucede con la adquisición el 20 de mayo de 1994 del registro ecuatoriano para BELMONT.

Tampoco es posible aceptar la tesis de la no vigencia de la acción de cancelación prevista en las decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues como lo tiene definido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dicha interpretación va contra la aplicación inmediata de la ley en el tiempo que se deriva de lo dispuesto en el artículo 3º del Tratado del Tribunal, según los términos de la providencia 2-AI-96 del 1º julio de 1997. La obligación de usar la marca ha estado siempre vigente, tal como lo prescribía el artículo 595 del Código de Comercio, el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en las Decisiones 311, 313 y 344. El titular de una marca en Colombia siempre ha estado en la obligación de usarla efectivamente y la consecuencia del no uso es siempre la misma, la desaparición del registro.

#### C. EL ALEGATO DE CONCLUSION DE PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.

El apoderado de Philip Morris Products Inc.

alegó de conclusión, dentro del término de ley, exponiendo los siguientes argumentos:

Reitera las ideas expuestas en la contestación de la demanda e insiste en los siguientes puntos:

En lo que hace referencia al procedimiento, debe aplicarse la Resolución 344, pero en cuanto al término de no uso debe aplicarse la Decisión 313, por cuanto, como lo dispone el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que ya hubiesen empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación, de donde concluye que el término consagrado en el artículo 98 se cuenta a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución 313. Es cierto, como lo manifiesta la entidad demandada, que siempre ha sido obligatorio utilizar la marca para conservar su derecho, pero es igualmente cierto que la Decisión 313 modificó la forma en que debía realizarse dicho uso, haciéndolo más exigente y estricto. De llegarse a considerar que el término aplicable es el de la Decisión 344, dicho término debe contarse a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Reitera que existió justa causa que impidió el uso de la marca por parte de Philip Morris Products en el territorio nacional, consistente en la restricción o prohibición a la importación de cigarrillos durante el período en que estuvo obligada a utilizarla, de acuerdo con los términos del artículo 108 de la Decisión 344. La argumentación de la contraparte en el sentido de que era posible utilizar la marca no deja de ser menos que absurda, ya que a los titulares de las marcas sólo se les pueden exigir medios ordinarios para que las utilicen, no extraordinarios.

De otra parte, si bien es cierto que la prohibición cubría cigarrillos o puros y no todos los productos que amparaba el registro, también lo es que la petición pretendía la cancelación total y no parcial, por lo que no

le era posible a la entidad cancelar parcialmente el registro, porque el peticionario así no lo había solicitado, amén de que los artículos diferentes a los cigarrillos se venden en el mercado como soportes de éstos, por lo que no tendría sentido alguno comercializarlos individualmente.

Tampoco era aplicable la excepción prevista en la Resolución 029 de 1984, artículo 2º, sobre productos originarios y procedentes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, pues Philip Morris Products Inc. no tenía domicilio en ninguno de dichos países.

En cuanto a la posibilidad de importación de cigarrillos al puerto libre de San Andrés y Providencia, no significa que la prohibida importación de dichos productos que operaba en el resto del territorio nacional no se constituyera en una causal que justificara el no uso de la marca BELMONT, por cuanto es claro que la ley exige una simple restricción a las importaciones y no una prohibición absoluta de las mismas.

Así mismo, la prohibición o restricción a las importaciones debe operar sólo en Colombia y no en todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena, pues el hecho de que el artículo 108 de la Decisión 344 permita probar el uso de la marca en cualquiera de los países del Pacto Andino no significa que quien argumente una supuesta fuerza mayor deba a su vez probar que dicho impedimento opera en los demás países del Pacto Andino, ya que el mencionado artículo no establece el territorio en el cual se deba probar la fuerza mayor, como sí lo establece cuando se trata de demostrar el uso, amén de que en los demás países la marca se encontraba registrada a nombre de terceras personas, lo que impedía su utilización.

Finalmente, carece de fundamento hablar de un abuso del derecho porque la Corpora-

ción no tiene competencia para pronunciarse sobre ese aspecto. Además, la actora hace referencia a un presunto no uso de la marca durante un período, no correspondiente con el de la solicitud, en el cual la entidad demandada reconoció, a través de actos administrativos que se encuentran en firme, que la marca sí se utilizó de manera efectiva en el mercado. El acervo probatorio acredita, de otra parte, que el tercero usó efectivamente la marca durante el período en el cual alega la parte demandante que debió realizarse el uso correspondiente.

## V. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Considera el agente del Ministerio Público que, de conformidad con el artículo 31 del tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y en concordancia con el artículo 150 de la Constitución Política, la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto es de obligatorio cumplimiento por el juez nacional, por lo cual su intervención en el asunto *sub judice* carece de relevancia jurídica.

## VI. LA AUDIENCIA PÚBLICA

Las partes solicitaron la celebración de una audiencia pública, realizada el 12 de agosto de 1998, en donde sostuvieron:

A. La parte actora reiteró sus puntos de vista sobre la cancelación del registro impugnado y agregó que la estructura de la defensa de Philip Morris no estriba en un uso efectivo de la marca sino en supuestas justificaciones para el no uso y en la no aplicabilidad de la norma que se invoca para pedir la cancelación. El tercero interesado no aportó

pruebas que demostraran el uso, lo que sí hizo la actora en relación con el no uso, a pesar de no estar obligada a ello.

La sociedad Philip Morris reconoce que antes de la presentación de la acción de cancelación la marca BELMONT pertenecía a un tercero en Ecuador, lo que demuestra que podía adquirir los cigarrillos en cuestión, pues eso fue lo que hizo en 1993 cuando importó la insignificante cantidad de 1.931 cartones, además de que el mismo apoderado reconoce que dicha sociedad sí tenía relaciones con el dueño de la marca BELMONT.

De otra parte, las pruebas aportadas para obtener la renovación de la marca consistieron en importaciones de cigarrillos al puerto libre de San Andrés y Providencia, las cuales están lejos de constituir un uso efectivo de la misma. Lo que demuestran las pruebas de Philip Morris es que sí era posible exportar y usar la marca en San Andrés, pero que por la propia negligencia y su falta de interés no lo hizo.

B. El apoderado de la sociedad Philip Morris considera que el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trata y con las características de la empresa que utiliza la marca, tal como se desprende de los artículos 110 de la Decisión 344 y 99 de la Decisión 313.

De otra parte, el uso efectivo de la marca en cualquier momento de los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la cancelación interrumpe el plazo y desaparece la causal de cancelación. El tercero hizo uso de la marca durante ese período tanto en territorio colombiano como ecuatoriano, con ventas directas en dichos territorios, así como de exportación, lo cual, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, está aceptado como uso legítimo.

En las legislaciones que establecen la posibilidad de cancelar el registro de una marca por falta de uso se estipula que la cancelación o caducidad podrá evitarse si se demuestra que la falta de uso se debe a causas que impidieron poner en uso la marca dentro del modo o plazo establecido. Así lo consagra el artículo 5º, sección C, del Convenio de París, aprobado en Colombia por la Ley 178 del 28 de diciembre de 1994, y del artículo 19.1 del ADPIC, del cual hace parte Colombia. Es claro para la normatividad andina que un acto de autoridad, como es la Resolución 029 del 17 de abril de 1984, por medio de la cual se prohibía la importación a territorio colombiano de cigarrillos, era una justa causa que impedía el uso de la marca por cuanto se convirtió en una restricción a las importaciones, constitutiva, por definición legal, de fuerza mayor.

## VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a definir el asunto *sub examine*, previas las siguientes consideraciones:

### A. EL CASO

La sociedad Cigarrera Bigott Sucesores, domiciliada en la ciudad de Caracas (Venezuela) demandó la nulidad de las resoluciones 5.000 del 9 de marzo de 1995, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 0852 del 21 de junio, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la misma entidad, por no haber accedido a cancelar por no uso el registro de la marca BELMONT 54.551, y como consecuencia de lo anterior ordenar a la entidad la cancelación de dicho registro y que se

restablezca el derecho preferente de la actora a obtener en Colombia el registro de la marca BELMONT.

A las anteriores solicitudes se opusieron la entidad demandada, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, y el tercero interesado, la sociedad Philip Morris Products Inc., titular del registro controvertido.

Para resolver el asunto *sub judice*, la Sala procederá al estudio, en primer término, del derecho aplicable al caso y, en segundo término, al análisis de la exigencia del uso como fundamento del derecho de la marca, así como de las causales que justifican el no uso, aplicados dichos conceptos al asunto *sub lite*.

#### B. COMPETENCIA Y DERECHO APLICABLE

En atención a la falta de jurisdicción planteada por el tercero interesado, la Sala observa previamente que es competente para conocer de este proceso en razón de que lo que se discute en el *sub judice* es la legalidad de los actos acusados, independientemente del conflicto que pueda surgir entre los interesados por el uso de la marca.

Para el análisis de legalidad de los actos acusados debe tenerse presente que la solicitud de cancelación fue radicada el 2 de julio de 1993, y resuelta por medio de la Resolución 5.000 del 9 de marzo de 1995, la cual, a su vez, fue confirmada por la Resolución 0852 del 21 de junio del mismo año. De otra parte, debe observarse que el 12 de diciembre de 1991 entró a regir la Decisión 311, la cual fue reemplazada por la Resolución 313 de 1992, y ésta, luego, derogada por la Decisión 344, vigente desde el 1º de enero de 1994. Esa situación plantea un problema de aplicación de la ley en el tiempo.

Frente a la demanda, sustentada sobre la base de presuntas violaciones del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena por los actos acusados, el tercero interesado considera que, conforme a los artículos 58 de la Constitución Política y 17 y 40 de la Ley 153 de 1887, así como de interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "... a situaciones jurídicas en curso originadas conforme a una ley anterior y que operen dentro de la nueva, se les debe aplicar la primera cuando existen derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y la última cuando sobre dichas situaciones existen meras expectativas".

A su turno, la posición de la entidad demandada no es uniforme, pues consideró aplicable al caso la Decisión 344, y en lo que se refiere al término el artículo 98 de la Decisión 313.

Considera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (interpretación prejudicial 15-IP-99, del 15 de diciembre de 1999), después de establecer que lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto es determinar si se han consolidado derechos adquiridos, los cuales resultan intangibles para la ley nueva, o si se trata de meras expectativas, no cobijadas por tal intangibilidad, con fundamento en la primera de las disposiciones transitorias de las decisiones 313 y 344 –de idéntico tenor y cuyo texto prescribe que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente decisión"–, concluye que "... el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca BELMONT es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue

resuelta mediante actuación administrativa denegatoria del pedimento de cancelación, cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313. Lo que implícitamente llevaba consigo la determinación del tiempo de no uso, tres años conforme a la Decisión 344, para que pudiera ser declarada la cancelación del registro”.

La Sala comparte la anterior conclusión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por demás de obligatorio acatamiento cuando se refiere a la interpretación de normas del derecho comunitario, porque se trata del análisis de legalidad de unos actos administrativos, el cual debe efectuarse, de acuerdo con los principios generales del derecho administrativo nacional, en el momento en que el acto se produce. De manera que el término de no uso, de acuerdo con la interpretación prejudicial que se acaba de citar, para efectos de cancelación del registro será de tres años y no de cinco años, en aplicación de lo dispuesto por la Decisión 344 que se comenta.

Lo anterior indica que, habiéndose radicado la acción de cancelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 2 de julio de 1993, el uso de la marca BELMONT de parte de Philip Morris Products Inc. en el territorio colombiano deberá analizarse durante el período que va desde esa fecha hasta el 2 de julio de 1990.

### C. EL USO DE LA MARCA

El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes

del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca se protege el derecho del propietario, así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia.

El concepto de uso no es absoluto, está condicionado por la clase de productos que el registro protege, pues uno será el uso de artículos de consumo masivo y otro, distinto, el de artículos de lujo. En cada caso concreto el juez determinará, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el cumplimiento por el titular de la marca de ese requisito, como condición para que el ordenamiento jurídico continúe protegiendo su derecho.

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra en su primer inciso lo siguiente:

“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 inicia 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”.

Cuando el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al uso “... durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”, debe el titular de la marca demostrar que ha usado la

marca, según el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "... cumpliendo con los elementos de *forma, intensidad, temporalidad y ejercicio* necesarios para considerar eficaz ese uso ..." (cursiva fuera de texto).

Respecto de los elementos anteriores, el propio tribunal agrega:

"Con arreglo a la forma, este tribunal ha sentado ya en su jurisprudencia que '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' (interpretación prejudicial 17-IP-95, caso Puro, sentencia del 9 de noviembre de 1995, en *GOAC*, N° 199, correspondiente al 26 de enero de 1996, y en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, T. IV, 1994/1995, p. 242).

"Ha expresado así mismo que 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 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 misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio". Y luego precisa en cuanto a las características del uso que "La normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden con la doctrina

y la jurisprudencia, incluida la de este tribunal, en señalar como pautas en la materia:

"... el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que *ha de relacionarse con el producto* o servicio de que se trate y *con las características de la empresa que utiliza la marca*. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. *En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso*. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344" (lo destacado corresponde a la presente sentencia. Citada interpretación prejudicial 17-IP-95. Jurisprudencia también recogida en la sentencia que puso fin al proceso de incumplimiento 02-AI-96, caso BELMONT).

De otra parte, considera el tribunal que "... el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, *no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 –vigente al momento de iniciar la acción– y que establece la vigente Decisión 344. Decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa*" (cursiva fuera de texto).

Indica lo anterior que no cualquier uso invocado y probado por el titular de la marca es suficiente para evitar su cancelación por no uso, pues la naturaleza de los bienes y productos está en relación con la cantidad de uso exigible, que, como lo anota el Tribunal, debe ser *real y efectivo*. Cuando se refiere a productos de consumo masivo, como sucede en el asunto *sub examine*, pues se trata de cigarrillos, el consumo que Philip Morris Products invoca, durante el término de los tres años anteriores al momento de radicación de la solicitud de cancelación por no uso, no alcanza a constituir el uso que el artículo 108 de la Decisión 344 exige, en el sentido de que debe ser real y efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. En efecto, durante ese período, según lo dice el propio tercero interesado en la contestación de la demanda, "... aunque a mi poderdante le era posible importar productos al puerto libre de San Andrés y Providencia, como efectivamente lo hizo (ver anexos 5, 7, 8 y 9 de la demanda), y como lo reconoce el mismo apoderado de la parte demandante al afirmar que hubo una autorización por US \$26.50 en mayo de 1988, lo cierto es que la restricción a la importación era de tal magnitud que impedía la adecuada utilización de la marca BELMONT en el territorio nacional" (v. folio 175, cuad. 1). Los anexos 8 y 9, en su orden, se refieren, según la demanda, al expediente 221.362, relacionado con la renovación de la marca BELMONT para el período agosto 22 de 1983 a agosto 22 de 1988, en donde se aprecia que la prueba que presentó Philip Morris para demostrar el uso de la marca fue una factura por valor de US\$48.20, y al expediente 288.712, sobre renovación de la marca para el período del 22 de agosto de 1988 al 22 de agosto de 1993, en donde se anexó como prueba de uso una factura por US\$26.50. Ciertamente que dichas facturas de venta no pueden representar un

uso real y efectivo del uso de una marca que protege un artículo de consumo masivo, como lo es el cigarrillo.

Tampoco es de aceptación para la Sala el argumento que invoca el tercero interesado, cuando para demostrar el uso de la marca en un país del Pacto Andino, como es Ecuador, durante el período precedente a la solicitud de cancelación, invoca el hecho de que Philip Morris Inc. adquirió de Industrial del Tabaco, Alimentos y Bebidas S. A., ITABSA, la marca BELMONT, por medio de contrato firmado el 20 de mayo de 1994, ya que "Al adquirir el registro de la marca BELMONT en dicho país junto con los derechos derivados de la misma, entre los que se encuentra el uso realizado por ITABSA en el citado país, mi poderdante se hace acreedora legítima del derecho de uso realizado sobre la marca en cuestión", pues el uso posterior a la fecha de solicitud de cancelación no puede ser tenido en cuenta por el juez como motivo para la no cancelación de la marca. Ha dicho en este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación dada con ocasión del asunto *sub judice* lo siguiente: "... se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación..."

En el momento de presentada la solicitud de cancelación, el tercero interesado no estuvo en capacidad de demostrar un uso *real y efectivo* de la marca en cuestión, por lo que no resulta aceptable que, con fundamento en un hecho posterior, como lo fue el contrato celebrado con ITABSA, pretenda demostrar el uso durante el período precedente a la fecha de la solicitud de cancelación.

Dado que el uso invocado por Philip Morris Products Inc. no puede considerarse como *efectivo y real*, con fuerza para enervar la acción de cancelación instaurada por la actora, la Sala procede ahora a analizar las causales de justificación del no uso invocadas por el tercero interesado.

#### D. LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL NO USO DE LAS MARCAS

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula, como se ha dicho, la cancelación de la marca por no uso, así como las excepciones a la misma, en los siguientes términos:

“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”.

La parte demandada y el tercero interesado han justificado el no uso de la marca BELMONT, durante el período precedente de los tres años a la presentación de la solicitud de cancelación, alegando la fuerza mayor, por cuanto el Gobierno expidió un reglamento que trasladaba la importación de cigarrillos y puros, de la lista de licencia previa a la de prohibida importación, no permitiéndole así al titular de la marca importar los bienes por ella amparados.

Los productos cobijados por el Registro 54.551, correspondientes a la marca BELMONT en cuestión, son los siguientes: tabaco, cigarrillos, rapé, artículos para fumadores tales como pipas, boquillas, papel de cigarrillos, fósforos, tabaqueras en general, yesqueros, encendedores automáticos y cigarreras de metal no precioso.

De acuerdo con la Resolución 5.000 del 9 de marzo de 1995, uno de los actos acusados,

“La Resolución 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el INCOMEX, trasladó de la lista de licencia previa a la de prohibida importación los bienes con las posiciones arancelarias 24.02.01.00, 24.02.02.01 y 24.02.02.02, correspondientes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, respectivamente, productos pertenecientes a la clase 34 internacional y los cuales ampara el registro impugnado. Tal restricción estuvo vigente hasta el 24 de julio de 1990, fecha en la cual el INCOMEX profirió la Resolución 021 mediante la cual trasladaba los mencionados bienes de la lista de prohibida importación a la de licencia previa.

“Así las cosas y teniendo en cuenta que la sociedad Philip Morris Products Inc. tiene su domicilio en Richmond, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, dicha sociedad estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio colombiano durante el período comprendido entre el 24 de julio de 1990 y el 17 de abril de 1988 en razón a que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía importar los bienes que distingue su marca, vale decir, cigarrillos, los cuales están comprendidos en la clase 34 internacional”.

Estima la entidad en la contestación de la demanda que “... en virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre las marcas, la obligación del uso se limitará al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera tal que bastaría demostrar la justa causa en el país donde se es titular del registro, para que la oficina nacional niegue la solicitud” de cancelación. De allí concluye, con fundamento en la Resolución 029 del 17 de abril de 1984, que el tercero interesado, durante el período entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, estuvo relevado de la obligación de uso de la marca BELMONT, por justa causa. Como resulta evidente que entre

el 2 de julio de 1993, fecha de presentación de la solicitud, y el 24 de julio de 1990 transcurrieron dos años, once meses y ocho días, no se configuró el período de no uso de los cinco años consecutivos precedentes, exigidos por la Decisión 313, ni los tres años exigidos por la Decisión 344.

De su parte, el tercero interesado dice que “... la misma legislación andina asimila o considera como fuerza mayor las restricciones a las importaciones...”. Luego agrega: “... de una sana interpretación del artículo 108 de la Decisión 344 [...] no sólo justificaría el no uso de una marca el que estén prohibidas o cerradas las importaciones al correspondiente país, sino que exista una ley o norma que limite o restrinja las importaciones. Como por ejemplo, una ley que sólo permita importar a ciertos lugares del país como a zonas francas o puertos libres o las cantidades que puedan ingresar por importación”. De esa forma, la restricción a las importaciones justificaría el no uso de una marca por ser éste un caso de fuerza mayor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que “... parece desprenderse que la demandada incluye entre las ‘restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca’, no sólo el régimen de prohibida importación sino también el de ‘licencia previa’ vigente antes del 17 de abril de 1984 (fecha de la Resolución 029) y restituida el 24 de julio de 1990 por la resolución 021, ambas emitidas por el INCOMEX, interpretación que no se desprende de la inteligencia del artículo 108 (penúltimo párrafo), según el criterio de este tribunal”. Después de distinguir entre la importación prohibida de manera absoluta y la prohibida importación de manera relativa, el tribunal agrega: “La anterior conceptualización excluye obviamente el régimen de licencia previa del

de restricciones a las importaciones, que en el artículo 108 tiene efectos equivalentes a las eximentes derivadas del caso fortuito o de la fuerza mayor, ya que el primero supone por sí mismo importación y no prohibición de ésta.

“Consecuentemente el juez nacional deberá determinar si las restricciones a las importaciones, calificadas conforme a los términos del artículo 108, estuvieron vigentes durante el lapso de los tres años previos a la iniciación del recurso de cancelación y si esas restricciones, de considerarse justificatorias para el no uso de la marca, se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano”.

De lo dicho por el tribunal, la Sala infiere que el régimen de licencia previa no pertenece al orden de las “restricciones a las importaciones”, pues no es esa la inteligencia del artículo 108, como sí pertenece a dicho orden el “régimen de prohibida importación”. En consecuencia, el concepto de restricción a las importaciones, como causal eximente del uso, sólo será aplicable durante la vigencia de la Resolución 029, esto es, del 17 de abril de 1984 al 24 de julio de 1990. De manera que desde esta fecha en adelante desaparecería la causal invocada como justificación del no uso.

Como la solicitud de cancelación fue presentada el día 2 de julio 1993, los tres años precedentes de no uso como causal de cancelación deben contarse hasta el 2 de julio de 1990, pues, como se ha visto, el término aplicable en el asunto *sub judice* es el de la Decisión 344. Resulta entonces que la causal de exención del no uso, durante el período que va del 2 al 24 de julio de 1990, estuvo vigente, pues los bienes que la Resolución 029 trasladó a la prohibida importación pasaron al régimen de licencia solamente el día 24 de julio de 1990. Esa situación podría conducir a pensar que la solicitud de cancelación fue prematura porque en el momento de su presentación no había transcurrido aún el término de tres años.

#### E. LA IMPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

En cuanto a la posibilidad de que Philip Morris Inc. importara sus productos al territorio nacional, a través del puerto libre de San Andrés y Providencia, corresponde al juez nacional, según la interpretación judicial dada en este caso, determinar si dichas restricciones "... se encontraban vigentes en todo el territorio nacional". Indica lo anterior que la restricción de las importaciones, para que tuviera valor como causal justificante del no uso, debía operar "en todo el territorio nacional", pues en caso contrario no tendría valor como justificación.

La normatividad vigente para la época indica que esas restricciones no operaban en todo el país, pues el territorio de San Andrés y Providencia, durante el período de la prohibición, estaba organizado como puerto libre, a donde los productores de bienes y, en particular, de cigarrillos, podían importar sus mercancías y de allí distribuir las, dentro de los términos de ley, al territorio nacional. En efecto, la Ley 127 de 1959 creó el puerto libre de San Andrés y Providencia, cuya condición de tal se mantuvo durante el período de la prohibición y se conservó posteriormente, inclusive bajo el imperio de la Constitución Política de 1991 y la Ley 47 de 1993.

Durante el período de la restricción, el tercero interesado realizó importaciones a través de dicho puerto, pero éstas no lo fueron en la medida que pudieran ser calificadas como uso efectivo y real de la marca, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina y las normas comunitarias. En efecto, contrasta la cantidad de cigarrillos importados marca MARLBORO que la misma empresa realizó al puerto libre de San Andrés, durante ese período, con las importaciones al mismo puerto de cigarrillos BELMONT. No es acepta-

ble, entonces, la defensa de Philip Morris en el sentido de que la importación de cigarrillos BELMONT por la suma de US\$26.50, hecha en mayo de 1988, represente uso efectivo y real de la marca, como lo expone en la defensa tercera su apoderado judicial.

Tampoco es aceptable el argumento expuesto en el mismo acápite, en el sentido de que la Resolución 029 de 1984 modificó la Ley 127 de 1959, pues aquella es una norma de inferior jerarquía a ésta, que no puede tener el efecto de derogarla o reformarla. El hecho de que se hayan trasladado unos artículos de la lista de licencia previa al régimen de prohibida importación no significa, en manera alguna, que el régimen de puerto libre de San Andrés y Providencia haya sido derogado o modificado.

Por tanto, dada la existencia de esa posibilidad de importación de los cigarrillos BELMONT, a través del puerto libre de San Andrés y Providencia, no se cumple el requisito exigido por el Tribunal de la Comunidad Andina para que se configure la causal de justificación consistente en que las restricciones a las importaciones "... se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano".

#### F. EL USO EN UN PAÍS COMUNITARIO

No está demostrado en el expediente que Philip Morris Inc. haya usado la marca BELMONT durante el período precedente a la solicitud de cancelación, "... en al menos uno de los países miembros..." de la Comunidad Andina, por su titular o por el licenciatario de éste, pues el uso que invoca de la marca en Ecuador no es de recibo, ya que si bien es cierto que Philip Morris solicitó el 5 de febrero de 1963 el registro de dicha marca en ese país, también lo es que ese registro fue cedido a la sociedad Tabacalera Andina S. A., TANASA, y readquirido el 20 de mayo de 1994, cuando

ya se había presentado la solicitud de cancelación, con fundamento en el no uso durante el período precedente. No puede, entonces, el tercero interesado hacer valer como uso de la marca hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud de cancelación. Cosa diferente sería si dicha adquisición hubiese tenido ocurrencia durante el período de no uso alegado por la actora. Dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “... se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 [...] y que establece la Decisión 344, decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa”. De manera que la prueba del uso para contrarrestar una acción de cancelación de un registro marcario se refiere al período precedente a la presentación de la solicitud, no a hechos posteriores, como es el uso derivado de la compra de un registro que tuvo lugar en fecha posterior a la presentación de la solicitud de cancelación.

#### G. LAS OTRAS CAUSALES DE NULIDAD

No considera necesario la Sala entrar al análisis de las otras causales de nulidad alegadas por la parte actora, como son las referidas al no uso de la marca respecto de los otros productos amparados por el registro y que no estaban cobijados por la prohibición de importación, ni tampoco el hecho de que no se haya demostrado la fuerza mayor como justificativa del no uso en los demás países de la Comunidad Andina, pues habiendo prosperado uno de los motivos de nulidad, como es la no

justificación del no uso de la marca en Colombia, se tornaba innecesario el estudio de las otras causales invocadas en la demanda.

Debe, entonces, la Sala concluir que la causal de restricción a las importaciones, entendida como fuerza mayor, que pudiera justificar el no uso de la marca, no operó en el asunto *sub judice*, razón por la cual habrán de anularse los actos acusados y ordenarse el restablecimiento del derecho.

#### H. EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Pretende la parte actora que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de marca 54.551, correspondiente a la marca BELMONT, registrada por Philip Morris Incorporated y traspasada luego a Philip Morris Products Inc., así como la inscripción en cualquier y todo libro de inscripción, a lo cual se accederá, como consecuencia de las nulidades que se decretarán en la parte resolutive.

En cuanto a la solicitud de restablecimiento de la actora “... *en su derecho preferente para obtener en Colombia el registro de la marca BELMONT* en la clase 34, al tenor del artículo 111 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, la Sala estima que será la entidad demandada la que procederá a dicho reconocimiento, si la solicitante cumple con los requisitos previstos en dicha norma, cuyo texto reza: “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 en firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”, y se observen los demás requisitos de ley.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

*Primero.* Declárase la nulidad de la Resolución 5.000 del 9 de marzo de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución 852 del 21 de junio de 1995 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia;

*Segundo.* Como consecuencia de la declaratoria de las nulidades anteriores, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del Certificado de Registro de Marca 54.551, correspondiente a la marca BELMONT, registrada a nombre de Philip Morris Incorporated y traspasada posteriormente a Philip Morris Products Inc., así como de la inscripción de dicha marca en cualquier y todo libro de inscripciones u otro registro

de marca que exista en la predicha Superintendencia, y

*Tercero.* A título de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta el derecho preferente que emana del artículo 111 de la Decisión 344 de 1993, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley en el trámite de la respectiva solicitud.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de agosto de 2000.

Juan Alberto Polo Figueroa  
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  
Presidente

Olga Inés Navarrete Barrero  
Manuel Santiago Urueta Ayola

