



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

TESIS: LA SOCIEDAD ACTORA USÓ DE MANERA REAL Y EFECTIVA LA MARCA "ROAD RUNNER" (FIGURATIVA), PARA IDENTIFICAR SERVICIOS DE LA CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN LOS TRES (3) AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 009675 de 31 de marzo de 2008, "**Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca**"; 17677 de 30 de mayo de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹; y 040783 de 28 de julio de 2011, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se anule la decisión, expedida por la SIC, que ordenó cancelar el certificado de registro núm. 140.664 de la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), para identificar servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

4ª. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable, en los términos del artículo 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

¹ En adelante SIC.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

1º: Que el 16 de agosto de 2006, la sociedad **CORRECAMINOS DE COLOMBIA** solicitó la cancelación, por no uso, de la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), para identificar servicios comprendidos en la Clase 41² de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

2º: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la marca de su propiedad sí se empleaba en diversos países de la comunidad andina, entre ellos, Colombia.

3º: Que mediante la **Resolución núm. 009675 de 2008**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, canceló por no uso marca "**ROAD RUNNER**", registrada a su favor para identificar servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la **Resolución núm. 17677 de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el

² El signo identifica el siguiente servicio: "[...] educación y esparcimiento [...]".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

segundo, mediante la **Resolución núm. 040783 de 2011**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,³ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que dentro del material probatorio aportado al expediente administrativo acreditó que, entre los años 2003 a 2006, la marca cuestionada fue utilizada a través de personas autorizadas por el titular de la marca, en países miembros de la Comunidad Andina, en tanto se demostró que fue transmitido de manera regular, consecutiva, masiva e independiente, el programa identificado con la marca **“ROAD RUNNER” (figurativa)**, así también, hizo parte dentro de la trasmisión de **“LOONEY TUNES”**, por el canal CARTOON NETWORK, que se sintonizó en Colombia por T.V. CABLE S.A., constituyendo así el uso serio, real y eficaz de la marca objeto de conflicto.

Afirmó que no es de recibo por parte de la SIC exigir como prueba del uso real de la marca, la adquisición a título oneroso y de manera

³ *“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

particular de cada programa que se transmite y se difunde con la marca **"ROAD RUNNER" (figurativa)**, dado que sería contrario a la naturaleza del servicio que distingue y a su modalidad de comercialización.

Precisó que no procede la cancelación del registro marcario cuando su titular ha demostrado que hizo uso efectivo y serio de la marca de su propiedad, o por intermedio de una persona autorizada por él, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, dentro del término establecido en las disposiciones comunitarias, tal como ocurrió en el caso *sub examine*.

Indicó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, también violó los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, por indebida aplicación.

Sostuvo que la marca **"ROAD RUNNER" (figurativa)** distingue servicios de educación y entretenimiento comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales comprenden programas de historietas cómicas de series animadas, transmitidas de manera periódica por medios de masiva difusión, como la televisión y televisión por cable.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Explicó que la naturaleza de los servicios que ampara la citada marca determina que su comercialización se lleva a cabo, especialmente, a través de la transmisión de los programas que con ella se distinguen. Tal transmisión permite la difusión de la marca en amplios sectores del público relevante, como un servicio de entretenimiento, a los cuales se accede mediante el uso de canales de televisión o la suscripción de la televisión por cable, entre otros.

Anotó que la naturaleza del servicio, la modalidad de la prestación del servicio, la periodicidad y la cantidad de los programas transmitidos dependen de múltiples factores como, temporadas, creación de nuevas series, disponibilidad de canales, programación nacional e internacional, lo que no permite establecer un número mínimo de emisiones a tener en cuenta para determinar si se satisface el requisito de uso de una marca empleada para tal fin.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Expresó que la demandante no probó dentro del proceso administrativo el uso real y efectivo de la marca **"ROAD RUNNER" (figurativa)**, para distinguir los servicios catalogados dentro de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; en consecuencia, la "tarifa probatoria aportada" no logró la convicción necesaria de la existencia en el mercado de los servicios distinguidos con esa marca, ni tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente, es decir, el amparado bajo la citada clase.

Adujo que dentro del acervo probatorio allegado por la sociedad actora, se observa que varias pruebas no fueron tenidas en cuenta por ser improcedentes, en la medida en que no están relacionadas con el hecho, objeto de valoración, por resultar impertinentes para demostrar el uso de la marca **"ROAD RUNNER" (figurativa)**.

Anotó que las actividades de promoción y publicidad son indicio de explotación de la marca, pero no resultan suficientes para demostrar el uso en el comercio de los servicios que se identifican con la referida marca.

Concluyó que los actos acusados son producto de una valoración objetiva del material probatorio, allegado oportunamente por la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

actora, a través del cual se pudo evidenciar que no demostró el uso de la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-2. La sociedad **CORRECAMINOS DE COLOMBIA**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal.

Señaló que a partir del material probatorio que allegó la demandante para demostrar el uso de la marca "**ROAD RUNNER**", queda absolutamente claro que la SIC se acogió íntegramente a la norma supranacional, esto es, la Decisión 486, y por ello no existe violación a las normas señaladas por la actora.

Manifestó que la declaración jurada de la Vicepresidente de la sociedad actora no tiene validez alguna, dado que la persona que la rindió no era la indicada para certificar esa información, por cuanto la misma debe ser valorada por un revisor fiscal o, en su caso, de una empresa de auditoría.

Alegó que las impresiones de las páginas web de **CARTOON NETWORK**, **BLOCKBUSTER** de Perú, **BLACKWELL**,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

"amazon.com", el afiche de **"LOONEY TUNES DE NUEVO EN ACCIÓN"**, en el cual **"ROAD RUNNER"** es parte integral de la actividad y el CD, que incorpora fotografías de varios DVD'S de los LOONEY TUNES, fueron aportadas sin ninguna formalidad legal, en tanto no especifican fecha de uso, ni periodicidad, ni lugar de uso, ni volumen de ventas, es decir, no cumplen con los requisitos exigidos por la Decisión 486, para que puedan ser consideradas como válidas.

Indicó que, en lo referente a las declaraciones juradas, en ninguno de los casos dichas pruebas cumplen con los requisitos para que se pueda determinar el uso válido e ininterrumpido durante los tres años, en los términos y condiciones exigidos por la Decisión 486.

En cuanto a la certificación, expedida por LUIS M. SALAZAR MOURRE y ROBERTO A. VENTO BAO de PANAMERICANA LICENCIAS, afirmó que en la misma se indica acerca de la existencia de una licencia respecto de un personaje, pero que de esa licencia no se desprende un uso efectivo de marca en el mercado colombiano, ni en ningún país miembro de la Comunidad Andina.

Anotó que de conformidad con lo informado por la señora Vicepresidenta de **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

programación de **LOONEY TOONS** se efectuó por televisión por cable, pero, a su juicio, para los años en que se debió probar el uso, la televisión por cable tenía un porcentaje muy bajo de penetración en los países miembros de la comunidad andina, por lo que dicho uso no puede constituirse “como uso a título de marca”, además de que es de carácter puramente residual.

Adujo que la marca registrada es “**ROAD RUNNER**” y no “**CORRECAMINOS**”; que en varios de los documentos aportados como prueba se hace referencia al personaje “**CORRECAMINOS**”; y que si bien es la traducción al español del término **ROAD RUNNER**, no puede ser usado para probar el uso como marca de dicho signo, “**ROAD RUNNER**”, por cuanto el uso de la misma efectuarse conforme esté registrada.

Trajo a colación varias interpretaciones prejudiciales, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la cancelación total o parcial del registro de una marca, entre ellas, las de los procesos núms. 109-IP-2000, 54-IP-2000, 17-IP-95, 116-IP-04, 15-IP-99.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Por último, propuso la excepción de *"Total inexistencia de material probatorio para demostrar uso de la marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza"*, teniendo en cuenta que a la fecha de la solicitud de cancelación la sociedad actora no probó el uso de la marca cuestionada ni en Colombia, ni en ningún país miembro de la Comunidad Andina, en los términos exigidos en la Decisión 486.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que las pruebas aportadas sí demuestran el uso de la marca **"ROAD RUNNER" (figurativa)**, en los términos establecidos en la Decisión 486, dentro del término de los 3 años anteriores a la fecha en que se inició la acción de cancelación, atendiendo la naturaleza y la modalidad de la prestación de los servicios que distingue, la periodicidad y la cantidad de los programas transmitidos.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

IV.2- El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que la actora no acreditó la venta efectiva, ni la puesta en el mercado de los servicios amparados con la marca cuestionada.

IV.3- En esta etapa procesal, tanto el Ministerio Público como la entidad demandada guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁴:

"[...]

*1.1. En vista de que en el proceso Correccaminos de Colombia solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **ROAD RUNNER** (mixta) perteneciente a Warner Bros. Entertainment Inc., por lo cual es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El

⁴ Proceso 429-IP-2019.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

[...]

1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

[...]

*2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Warner Bros. Entertainment Inc. logró o no acreditar el uso de la marca **ROAD RUNNER** (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.*

2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

[...]

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

[...]

3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

3.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

3.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

3.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

[...]

3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

3.16. *Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.*

[...].”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de *“total inexistencia de material probatorio para demostrar uso de la marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”*, propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad **CORRECAMINOS DE COLOMBIA**.

Al respecto, cabe señalar que tal excepción será desestimada dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos demandados, lo cual significa que ellas no constituyen una excepción propiamente dicha, porque la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impida al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

se presenta en el asunto examinado, razón por la que los argumentos se estudiarán junto con los cargos de la demanda.⁵

Precisado lo anterior, se tiene que la **SIC**, a través de la **Resolución núm. 009675** de 31 de marzo de 2008, confirmada por las **resoluciones núms. 17677** de 30 de mayo de 2008 y **040783** de 28 de julio de 2011, canceló el registro, por no uso, de la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), con el certificado de registro núm. 140.664, cuyo titular es la sociedad **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *educación y esparcimiento* [...]", al estimar que de la valoración en conjunto de las pruebas aportadas no se podía determinar el uso real y efectivo de la marca, en tanto no acreditaban que la citada marca hubiese sido comercializada y publicitada, frente a los servicios reivindicados por su registro.

Al respecto, la actora alegó que la SIC erró al valorar las pruebas aportadas, dado que sí se demostró el uso de la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), en los términos establecidos en la Decisión 486.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2018, C.P.Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00489-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00119-01.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Explicó que con el material probatorio aportado acreditó que entre los años 2003 a 2006 fue transmitido de manera regular, consecutiva, masiva e independiente, el programa identificado con la marca "**ROAD RUNNER**", así también, hizo parte dentro de la transmisión de "**LOONEY TUNES**", por el canal CARTOON NETWORK.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 "[...] *por ser pertinente [...]*".

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

Artículo 165.- *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.*

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- *Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- *La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.*

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

[...]”.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), para distinguir los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación⁶, se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó:

*"[...] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: **el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.** Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.*

[...]

***1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción.** Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.*

⁶ La solicitud de cancelación de la marca "**ROAD RUNNER**" fue presentada el 16 de agosto de 2006 por la sociedad **CORRECAMINOS DE COLOMBIA**.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

[...]

3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. **Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente.**

[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera **real y efectiva** en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación.

En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la referida Interpretación Prejudicial en relación con la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, a saber:

[...]

2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

[...]

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso.

3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) **Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.**

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

[...]

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a **la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde.** Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: **(i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el**



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, **las ventas o transacciones que hubiera realizado.**

[...]

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
[...]

3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
[...]

3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos o servicios, que identifica la marca, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad **WARNER BROS ENTERTAINMENT INC.** ha usado o no la marca “**ROAD RUNNER**” (**figurativa**), para distinguir los servicios de “[...] educación y esparcimiento [...]”, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación⁷, esto es, en el período comprendido entre el 16 de agosto de 2003 y 16 de agosto de 2006, a efectos de

⁷ La solicitud de cancelación de la marca “**ROAD RUNNER**” fue presentada el 16 de agosto de 2006 por la sociedad **CORRECAMINOS DE COLOMBIA**.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se destacan las siguientes:

1- Declaración juramentada, presentada el 16 de noviembre de 2006 por JANET A. KOBRIN, Vicepresidente de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., ante notario público del estado de California, con su correspondiente traducción oficial al español y debidamente apostillada⁸, en la cual manifestó:

[...] 1. Warner Bros. Entertainment Inc., sociedad constituida y existente conforme las leyes del estado de Delaware, E.U.A. declara ser la propietaria de la marca ROAD RUNNER (en español "CORRECAMINOS"), mundialmente reconocida como un personaje de los dibujos animados LOONEY TUNES de Warner Bros. El ROAD RUNNER (o CORRECAMINOS) es ampliamente conocido y famoso en todo el mundo.

2. El ROAD RUNNER se comercializa en varias categorías de productos a nivel mundial, incluida la transmisión del ROAD RUNNER para servicios de entretenimiento y programas de televisión.

[...]

4. La transmisión y el uso de la marca ROAD RUNNER & REP. en la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se ha efectuado a través de The Cartoon Network,

⁸ De acuerdo con las formalidades establecidas en el artículo 259 del CPC.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

la cual está autorizada para utilizar y transmitir servicios de entretenimiento con la marca ROAD RUNNER & Diseño en la Clase 41. Adjunto al presente y marcado como Anexo "1" se encuentra un informe acerca del uso de ROAD RUNNER (o CORRECAMINOS) en el Cartoon Network, con sus fechas de transmisión en los Países Andinos en los años 2005 y 2006. [...]”⁹.

En dicha declaración, la mencionada Vicepresidenta de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. allegó los siguientes documentos:

- Informe, en el cual se señalan que las transmisiones de los programas de entretenimiento distinguidos con la marca “**ROAD RUNNER**”, en el Canal CARTOON NETWORK, que se encuentra autorizado por WARNER BROS ENTERTAINMENT INC., en los países de la Comunidad Andina,¹⁰ se realizaron en las siguientes fechas:

- 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 22, 26 y 27 de enero de 2005.
- 2, 4, 5, 20, 23, 24, 25, 27 y 28 de febrero de 2005.
- 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 26 y 28 de marzo de 2005.
- 2, 9, 10, 20, 21, 24, 28 y 29 de abril de 2005.
- 7, 8, 10, 14, 21, 22, 28 y 25 de mayo de 2005.
- 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 29 de junio de 2005.
- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 26 y 30 de julio de 2005.
- 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 27 y 29 de agosto de 2005.

⁹ Folios 285 a 295 del C. Anexo 2.

¹⁰ Folio 131 del C. Anexo 2.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

- 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2005.
- 4, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27 y 29 de octubre de 2005.
- 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 25, 28 y 30 de noviembre de 2005.
- 3, 16, 17, 22, 25 y 28 de diciembre de 2005.
- 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 de enero de 2006.
- 3, 7, 8, 14, 19, 21, 23 y 25 de febrero de 2006.
- 9, 11, 13, 20 y 25 de mayo de 2006.
- 12, 18, 22, 23 y 24 de julio de 2006.

- La impresión de la página web de CARTOON NETWORK, de 5 de diciembre de 2005, mediante la cual se publicita el programa "LOONEY TUNES", que incluye el programa de "**ROAD RUNNER**", y se señala el horario de programación.¹¹

- La impresión de la página web de BLOCKBUSTER, de 11 de agosto de 2006, en la cual aparece la película "THE BUGS BUNNY **ROAD RUNNER MOVIE**", para la venta.¹²

- La impresión de la página web de BLACKWELL, de 11 de agosto de 2006, en la que aparece a la venta una publicación de Planeta Junior,

¹¹ Folios 133 a 137 del C. Anexo 2.

¹² Folios 134 a 140 del C. Anexo 2.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

denominada "EL COYOTE VS. EL CORRECAMINOS", y la figura del **ROAD RUNNER**.¹³

- La impresión de la página web de "amazon.com", de 1º de enero de 2006, que ofrece juegos en venta, como "GAME BOY ADVANCE, LOONEY TUNES DUAL PACK", el cual fue lanzado el 19 de octubre de 2005, en las que se observa que el personaje "**ROAD RUNNER**" es utilizado en la animación de juegos electrónicos.¹⁴

- Afiche de "LOONEY TUNES DE NUEVO EN ACCIÓN", en el cual "**ROAD RUNNER**" es parte integral de la actividad.¹⁵

-CD, sin fecha, que incorpora fotografías de varios DVD'S de los LOONEY TUNES, que comprende "**LOONEY TUNES LO MEJOR DE CORRECAMINOS**", Volumen 1.¹⁶

2- Certificación, expedida¹⁷ por la señora **MARIANA RESTREPO BRIGARD**, en su condición de Secretaria General de la sociedad **TELMEX HOGAR S.A.** (antes **TV CABLE DEL PACÍFICO S.A.**)¹⁸, en

¹³ Folios 145 a 147 del C. Anexo 2.

¹⁴ Folios 150 a 158 del C. Anexo 2.

¹⁵ No obra en el expediente. En tal sentido, no puede ser valorada como prueba.

¹⁶ Folios 159 y 161 del C. Anexo 2.

¹⁷ No tiene fecha de expedición.

¹⁸ TV CABLE DEL PACÍFICO S.A. absorbió a la sociedad TV CABLE S.A, de conformidad con la escritura pública núm. 9445 de 26 de noviembre de 2007, emanada de la Notaría 41 del Círculo de Bogotá.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

la cual se deja constancia que la sociedad TV CABLE S.A. y TV CABLE DEL PACÍFICO S.A. transmitieron desde septiembre de 2003 hasta noviembre de 2004, el programa "LOONEY TUNES", en el cual se presentan capítulos de la caricatura "**ROAD RUNNER**", en Bogotá, Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Asimismo, se deja constancia de lo siguiente:

"[...] En la actualidad este concesionario se encuentra autorizado para prestar el servicio en todo el territorio nacional. [...]"¹⁹.

3- Certificación, expedida el 23 de noviembre de 2006, por los señores **LUIS M. SALAZAR MOURRE** y **ROBERTO A. VENTO BAO**, representantes legales de **PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.C**, en la cual se indica que la sociedad actora les otorgó licencias de uso relativas a las obras artísticas, audiovisuales, cinematográficas, series de televisión y publicaciones correspondientes a la familia de personajes LOONEY TUNES, entre los cuales, se incluye el personaje "**ROAD RUNNER**". Asimismo, se certifica que se celebraron contratos

TV CABLE DEL PACÍFICO S.A. cambió su nombre por el de TELMEX HOGAR S.A., en virtud de la reforma estatutaria protocolizada por la escritura pública núm. 261 de 15 de febrero de 2008, expedida por la citada Notaría. Folio 199 del C. Anexo 2.

¹⁹ Folio 199 del C. Anexo 2.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

de licencia de uso de servicios, que utilizan el personaje "**ROAD RUNNER**", durante los años 2005 y 2006.²⁰

4- Declaración juramentada de JOY ROSS, Director de Programación de TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA INC., sucesor de THE CARTOON NETWORK LP LLP, rendida el 30 de mayo de 2008 ante notario público de Atlanta, con su correspondiente traducción oficial al español y debidamente apostillada, en la que hace constar que se exhibió el programa "**ROAD RUNNER**", en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, durante los años 2005 y 2006.²¹

5- Certificación, expedida el 29 de noviembre de 2006, por GLORIA ROJAS NARVAEZ, Revisora Fiscal del CÍRCULO DE LECTORES S.A., en la cual consta que en virtud del contrato entre Círculo de Lectores S.A. y Warner Home Video I.N.C., durante el período comprendido entre julio de 2003 a octubre de 2006, la sociedad actora ha generado ventas netas por valor de \$177.232.850 pesos, por varios títulos, en los cuales aparece "**ROAD RUNNER**"²².

6- La impresión de la página web de EDITORIAL PLANETA JUNIOR, de 11 de agosto de 2006, en la cual aparece, dentro de la categoría de

²⁰ Folios 200 a 202 del C. Anexo 2.

²¹ Folios 221 a 226 del C. Anexo 2.

²² Folios 45 a 47 del Cuaderno Principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

los más vendidos, las obras educativas "AVENTURAS LUNÁTICAS", "LOONEY TUNES, WARNER BROS", así como la figura del **ROAD RUNNER**.²³

Sobre dichas pruebas, la Sala considera que los anuncios en páginas web de CARTOON NETWORK, BLOCKBUSTER, EDITORIAL PLANETA JUNIOR, BLACKWELL, "amazon.com", allegados al expediente, no constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los productos bajo la marca.

Se precisa, en torno a ello, que la existencia de una página de internet y las visitas que el público haga a la misma no implica un ejercicio activo de publicidad en cabeza del servidor o productor, o del empresario que promociona el servicio o producto al consumidor, sino del consumidor que visita la página desde cualquier parte del mundo. En este sentido, la página de internet y las visitas a la misma no son prueba del uso de la marca "**ROAD RUNNER**" por parte de su titular, específicamente, en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina.

²³ Folios 142 a 143 del C. Anexo 2.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Así razonó esta Sección, en la sentencia de **29 de octubre de 2020**²⁴, cuando al efecto indicó:

*"[...] 65. Por último, **en relación con las impresiones de la página de internet www.bassshoes.com y las impresiones de Google Analytics, la Sala considera que las mismas no son prueba de la comercialización de la marca BASS en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la medida en que no informan sobre las ventas de los productos bajo la marca BASS. Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los productos bajo la marca en esta región**, comoquiera que la existencia de una página de internet y las visitas que el público haga a la misma no implica un ejercicio activo de publicidad en cabeza del productor o empresario que promociona el producto al consumidor, sino del consumidor que visita la página desde cualquier parte del mundo. En este sentido, la página de internet y las visitas a la misma no son prueba del uso de la marca BASS por parte de su titular, específicamente, en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina. [...]"* (Destacado fuera de texto).

No obstante lo anterior, para la Sala las demás pruebas antes relacionadas son pertinentes²⁵ y conducentes²⁶ para demostrar el uso

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00200-00.

²⁵ Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00].

²⁶ "[...] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté, prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar [...]". (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

real y efectivo de la marca figurativa "ROAD RUNNER" por su titular, la sociedad **WARNER BROS ENTERTAINMENT**, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

En primer lugar, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía probarse el uso de la citada marca, esto es, entre el *16 de agosto de 2003 y 16 de agosto de 2006*, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los servicios amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, "[...] **basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca [...]**", según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

En efecto, en la certificación expedida por la señora **MARIANA RESTREPO** se especificó el período de uso de la marca y la región geográfica en la cual se realizaron las emisiones de los programas.

Y en la Declaración juramentada de **JOY ROSS**, Director de Programación de TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA INC., sucesor de THE CARTOON NETWORK LP LLP, consta que se



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

exhibió el programa "**ROAD RUNNER**", en Colombia, Ecuador y Perú, durante los años 2005 y 2006.

Asimismo, en las demás pruebas se hace referencia a las fechas o la regularidad con que se usó la citada marca.

Ahora, respecto a la regularidad o periodicidad de la prestación de los servicios identificados con la marca "**ROAD RUNNER**", se aclara que en este caso debe atenderse a la naturaleza de los mismos, esto es, los de esparcimiento o entretenimiento, que se caracterizan por tener un uso cíclico, discontinuo o intermitente y están supeditados a una serie de factores externos o variables ajenas a la voluntad de su titular, como temporadas, creación de nuevas series, disponibilidad de canales.

En cuanto a este punto el Tribunal fue muy claro, en la referida Interpretación Prejudicial, al advertir que hay servicios que son ofertados de manera intermitente o estacional y que en estos casos, "[...] es evidente que hay espacio de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión [...]".

También, indicó:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

"[...] ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad [...]".

En segundo lugar, las pruebas demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los servicios, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con la certificación expedida por la Revisora Fiscal del CÍRCULO DE LECTORES S.A., en la cual se certificó que entre julio de 2003 a octubre de 2006, la sociedad actora generó ventas netas por valor de \$177.232.850 pesos, por varios títulos, en los cuales aparece "**ROAD RUNNER**".

Al respecto, debe precisarse que las certificaciones expedidas por los revisores fiscales resultan ser pruebas idóneas, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que "*[...] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca [...]"*²⁷.

²⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00188-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Y en cuanto al citado valor de ventas de \$177.232.850, entre julio de 2003 a octubre de 2006, indicado en la certificación expedida por la Revisora Fiscal del CÍRCULO DE LECTORES S.A., debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.²⁸

Asimismo, cabe resaltar lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, en sus numerales 3.8 y 3.10, cuando al efecto, sostuvo:

*"[...] 3.8. Debe tenerse presente que **el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados;** es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.*

[...]

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a

²⁸En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: "[...] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado [...].



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

*disposición del mercado los productos identificados con su marca, **no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.***

[...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En tercer lugar, en virtud de que el uso de una marca puede acreditar se a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada²⁹, resulta procedente, para probar el uso de la marca “**ROAD RUNNER**”, durante los años 2005 y 2006, la certificación expedida el 23 de noviembre de 2006, por los señores LUIS M. SALAZAR MOURRE y ROBERTO A. VENTO BAO, representantes legales de PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.C, quienes fueron autorizados por la sociedad actora para usar la citada marca.

En la referida certificación, los señores LUIS M. SALAZAR MOURRE y ROBERTO A. VENTO BAO manifestaron que PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.C. es representante exclusivo de WARNER BROS. ENTERTAINMENT, para el otorgamiento de licencias de uso de los derechos de autor, marcas de fábrica y demás derechos de propiedad industrial e intelectual, en Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, relativos a las obras artísticas, audiovisuales, cinematográficas, series

²⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00015-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

de televisión y publicaciones correspondientes a la familia de personajes LOONEY TUNES, entre los cuales se incluye el personaje "**ROAD RUNNER**". Asimismo, se certifica que se celebraron contratos de licencia de uso de servicios, que utilizan el personaje "**ROAD RUNNER**", durante los años 2005 y 2006.³⁰

En cuarto lugar, los referidos documentos, declaraciones y certificaciones, allegados al expediente, son demostrativos del uso efectivo y real de los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, **identificados con la marca "ROAD RUNNER"** y no de otra marca.

En dichas pruebas se indica que esa marca fue usada de la misma manera en que fue registrada, esto es, como una **marca figurativa**³¹ y sin que perdiera su distintividad.

Al respecto, es de resaltar que si bien es cierto que en algunas pruebas se hace alusión a que el programa "**ROAD RUNNER**" hacía parte de la transmisión del programa "**LOONEY TOONS**", también lo es que en ellas aparece claramente la representación gráfica o el

³⁰ Folios 200 a 202 del C. Anexo 2.

³¹ Así, consta en la página web de la SIC, www.sipi.gov.co, consultada el 3 de junio de 2021, y en el certificado de registro Núm. 140664, visible a folios 42 a 43 del C. Principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

concepto evocado por la figura del "**ROAD RUNNER**", que es el elemento sustancial y predominante en las marcas figurativas, y con fundamento en ello se evidencia el uso del signo como marca en la forma como fue registrado.

De igual manera, se precisa que no resulta relevante que ciertos medios probatorios, traídos a colación por la actora, se refieran al personaje "**CORRECAMINOS**", que es la traducción al español del término "**ROAD RUNNER**", pues se trata de una marca figurativa, en la que, como se dijo anteriormente, el elemento sustancial y predominante no es la parte denominativa o la expresión misma, observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual.

Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, la Sala concluye que la sociedad **WARNER BROS ENTERTAINMENT INC.** ha usado de manera real y efectiva la marca "**ROAD RUNNER**" (**figurativa**), para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, en tanto las pruebas acreditan que los servicios que ella distingue fueron puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización.

Por último, en lo que respecta a las interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia sobre la cancelación total o parcial del registro de una marca, entre ellas, las de los procesos 109-IP-2000, 54-IP-2000, 17-IP-95, 116-IP-04, 15-IP-99, traídas a colación por tercero con interés directo en las resultas del proceso, es del caso precisar que los criterios utilizados en las citadas interpretaciones no pueden ser aplicados porque los supuestos fácticos y jurídicos son diferentes a los planteados en este proceso³².

Ello, por cuanto en los casos objeto de esas interpretaciones se allegaron pruebas diferentes para demostrar el uso real y efectivo de la marca, además de que las circunstancias o asuntos que llevaron a que el Tribunal emitiera esas interpretaciones no se asemejan a las del *sub examine*, ya que ellas se refieren a materias, tales como la exclusividad del uso de marcas, a la facultad de prohibir el uso de las marcas, a la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado para la presentación y a la verificación de pruebas de uso de las marcas

³² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00564-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

frente a las normas internas y la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo.

En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la SIC no se ajustan a la legalidad requerida en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, lo que impone acceder a las súplicas de la demanda y declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, que cancelaron totalmente el registro de la citada marca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 009675 de 31 de marzo de 2008, "***Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca***"; 17677 de 30 de mayo de 2008, "***Por la cual se resuelve un recurso de reposición***", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 040783 de 28 de julio de 2011, "***Por la cual se resuelve un recurso de apelación***", emanada del Superintendente Delegado para la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Propiedad Industrial de la SIC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la División de Signos Distintivos de la SIC inscribir nuevamente el registro de la **“ROAD RUNNER” (figurativa)**, en favor de la sociedad **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *educación y esparcimiento* [...]”.

TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: TENER al doctor **JUAN PABLO CONCHA DELGADO** como apoderado de la sociedad **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 180 a 186 del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00.
Actora: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de septiembre de 2021.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente (E)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con excusa