

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **2 2 2 8 6**

Ref. Expediente N° 10 089518

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto  
4886 del 23 de diciembre de 2011,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 93360 de 30 de noviembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos canceló el registro de la marca nominativa **BEHRENS REDUGRAS**, con Certificado de Registro N° 415242, bajo la titularidad de GLOBAL BRANDS GROUP, INC., para distinguir "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas", productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a una acción de cancelación por no uso promovida por BIOQUÍMICO PHARMA S.A.

**SEGUNDO** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, GLOBAL BRANDS GROUP, INC., titular de la marca cancelada, presentó recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

*"(...) De conformidad con el marco normativo anteriormente citado, con el presente escrito me permito aportar pruebas adicionales que le permitirán al Despacho constatar que LABORATORIOS BEHRENS C.A., empresa que fabrica el producto identificado con la marca BEHRENS REDUGRAS, ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para importar los insumos necesarios para la fabricación del producto y su posterior exportación, los cuales hasta el momento han sido absolutamente infructuosos. Lo anterior, demostraría que nos encontramos ante una causal justificativa de la falta de uso que impide la cancelación del registro de la marca de la referencia. A continuación se exponen los motivos en virtud de los cuales la decisión que se recurre debe ser revocada, en el sentido de encontrar probada una causal justificativa de la falta de uso de la marca BEHRENS REDUGRAS (nominativa) en Clase 5, razón por la cual no debe cancelarse su registro en Colombia.*

*(...) Antes de continuar con éste escrito, resulta de gran importancia señalar que GLOBAL BRANDS GROUP, INC. es una empresa extranjera que fue creada para ser titular del portafolio de marcas a nivel internacional de la sociedad LABORATORIOS BEHRENS C.A., domiciliada en Caracas, Venezuela (ver prueba 20). Por lo tanto, a lo largo del escrito se mencionará en repetidas ocasiones a la sociedad LABORATORIOS BEHRENS C.A., pues es esta la encargada de producir los medicamentos de la marca BEHRENS REDUGRAS que son comercializados a nivel internacional por GLOBAL BRANDS GROUP, INC.*

*(...) es evidente que la Dirección considera la situación económica y política en Venezuela como una causal justificativa de la falta de uso y simplemente canceló la marca porque consideró que hacía falta material probatorio que soportara estos argumentos. Por lo tanto, se procederá a hacer una detallada descripción del nuevo material probatorio que se aporta tendiente a demostrar*

*cómo la situación en Venezuela afectó de manera directa a mi representada, quien se vio imposibilitada para producir los medicamentos identificados con la marca BEHRENS REDUGRAS y posteriormente exportarlos.*

*(...) el Gobierno Venezolano ha tomado numerosas medidas restrictivas del control cambiario que han retrasado e impedido la obtención de divisas por parte de los empresarios venezolanos.*

*(...) La anterior situación ha generado grandes traumatismos en la industria, especialmente la farmacéutica. La demora en la adquisición de divisas, los numerosos trámites que deben ser adelantados para elevar una solicitud de divisas ante los diferentes organismos y que, aun cumpliendo todos los requisitos exigidos no se garantice la adquisición de las mismas, implica que los fabricantes de medicamentos no cuenten con el capital en dólares necesario para importar los insumos requeridos para llevar a cabo la producción de éstos.*

*Es importante señalar que las circunstancias que se citan como justificativas de la falta de uso de la marca BEHRENS REDUGRAS han afectado no solamente a LABORATORIOS BEHRENS C.A., sino a todas las empresas dedicadas a la producción de medicamentos.*

*(...) el medicamento BEHRENS REDUGRAS, dentro de su composición química contiene como principio activo CENTELLA ASIÁTICA (Gotu Kola). Éste componente no se produce en Venezuela y por lo tanto debe ser importado desde Estados Unidos (Prueba 19). El mencionado principio activo del medicamento BEHRENS REDUGRAS no puede ser reemplazado por ningún otro compuesto sintético comercializado en Venezuela pues este medicamento no es una droga sintética sino un diurético natural. Para la solicitud de divisas con el propósito de importar bienes, tales como el principio activo "centella asiática", la empresa LABORATORIOS BEHRENS C.A., debe obtener previamente un "Certificado de No Producción Nacional o Insuficiencia Transitoria de Producción". Lo anterior tiene como fin, garantizar que los productores venezolanos están agotando los insumos que se producen en Venezuela antes de acudir a bienes del exterior. El certificado correspondiente a los productos de la marca BEHRENS REDUGRAS es emitido en Venezuela por parte del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación pues, a pesar de tener registro sanitario por ser considerado "producto farmacéutico", para efectos de importación, el producto se clasifica como "complemento alimenticio". Teniendo en cuenta que el organismo que emite el Certificado carece de elementos técnicos e información que le permita emitir opinión sobre el producto, el solicitante del certificado debe alertar a la autoridad sanitaria para que ésta emita una opinión fundada mediante oficio o de manera presencial ante el comité del Ministerio que decide sobre la aprobación o negación de la solicitud. Este engorroso trámite retrasa las solicitudes hasta noventa (90) días.*

*En el tiempo transcurrido entre los años 2013 y 2015, según el informe presentado por LABORATORIOS BEHRENS C.A., se logró la aprobación de tan solo el cincuenta (50%) de las solicitudes tramitadas relativas a Certificados de No Producción Nacional (ver pruebas 10 y 11). Ello quiere decir que, con absoluta seguridad, la mitad de las solicitudes de divisas fueron negadas a causa de la falta de la certificación en mención. En el caso de las solicitudes de Certificado de No Producción Nacional, cuya respuesta fue favorable pues en efecto se emitió el certificado, ello no garantiza que el CENCOEX autorice las divisas. Existe un obstáculo adicional a la obtención de divisas, el Certificado de No Producción Nacional se tramita a través del portal web del Ministerio de Alimentación, el cual maneja como unidad de medida, "unidad" para los "huevos, ganado en pie y aves para engordar", y los demás productos bajo "Kg". Teniendo en cuenta que los productos de la*

marca BEHRENS REDUGRAS se facturan como unidades, pues son 30 cápsulas, en ningún momento se sabe con certeza el peso de las cápsulas, por lo tanto, el solicitante se ve obligado a hacer un cálculo estimado del peso de las cápsulas lo cual resulta ser información inexacta. Esta situación es problemática pues en momento de obtener la Autorización para la Liquidación de Divisas (ALD), al hacer las verificaciones de Aduana, la incongruencia entre el Certificado de No Producción Nacional (donde el producto se mide en kilogramos) y el peso neto y bruto de los embarques, impide que el CENCOEX autorice la liquidación o retrasa esta autorización, lo que a su vez, retrasa considerablemente el proceso de nacionalización de mercancías.

(...) Dado que en Venezuela el trámite de adquisición de divisas está sometido a procedimientos como los antes descritos, LABORATORIOS BEHRENS C.A., productor de los medicamentos comercializados con la marca BEHRENS REDUGRAS, se vio imposibilitado para llevar a cabo la producción del medicamento en cantidad suficiente para exportarlo pues no contaba con las divisas suficientes para importar el principio activo del mismo. Es por lo anterior que GLOBAL BRANDS GROUP INC., distribuidor en el mercado internacional, en especial el andino, del medicamento BEHRENS REDUGRAS, se vio imposibilitada para exportar desde Venezuela el medicamento BEHRENS REDUGRAS y en consecuencia, hacer uso del registro de marca del mismo en los países de la comunidad andina. Cuando no se cuenta con el capital suficiente para adquirir insumos que deben ser importados, resulta imposible seguir produciendo los medicamentos de manera constante y uniforme pues todo depende de la aprobación de la venta de divisas y su posterior entrega para llevar a cabo la importación de los mismos.

(...) A raíz de la grave situación de desabastecimiento y escasez de productos en Venezuela, el Gobierno Venezolano creó un nuevo requisito para la autorización de la exportación. El propósito de este nuevo requisito, denominado Certificado de Demanda Interna Satisfecha, es asegurar que la necesidad nacional del producto ha sido satisfecha en su totalidad. Por medio de éste requisito, una entidad gubernamental certifica que la cantidad de producto a exportar es un excedente de producción y que por ende, no afectará en absoluto la demanda a nivel nacional pues ésta ya ha sido cubierta con anterioridad. Sin el lleno de éste requisito no es posible que se expida la Licencia de Exportación y consecuentemente se apruebe la exportación de bienes.

Ahora bien, teniendo en cuenta la dificultad que implica la adquisición de divisas para la importación de insumos en Venezuela, como ya se explicó con anterioridad, es imposible llevar a cabo una producción que tenga excedentes pues muchas veces no se cuenta con insumos suficientes para producir en absoluto. Adicionalmente y esto resulta irónico, es el trámite requerido para solicitar divisas para la importación, el mismo que posteriormente impedirá la exportación del producto. Como se explicó con anterioridad, es necesario solicitar el Certificado de No Producción Nacional para solicitar las divisas para la importación del componente activo "centella asiática", sin embargo, es la existencia de este mismo certificado, el impedimento para emitir el Certificado de Demanda Interna Satisfecha pues el Gobierno, al revisar la documentación existente en sus bases de datos, encontrará que no existe producción interna o nacional que supla la necesidad y por tanto, no emite el Certificado de Demanda Interna Satisfecha a menos que LABORATORIOS BEHRENS C.A., logre demostrar que ha producido tal cantidad de medicamento que le sobra para exportar, lo cual no ocurre pues solo le han sido autorizados en tres años, la mitad de las divisas que requiere para fabricar el producto.

*(...) Si existe un certificado de No Producción Nacional, es imposible que exista un Certificado de Demanda Interna Satisfecha, pues la emisión de ambas certificaciones sería absolutamente contradictoria. Es por lo anteriormente expuesto, entre otras cosas, que GLOBAL BRANDS GROUP INC., no pudo hacer uso de la marca BEHRENS REDUGRAS en el mercado andino pues su proveedor, LABORATORIOS BEHRENS C.A., no contaba con divisas suficientes para importar los insumos necesarios (componente activo: centella asiática) para producir en exceso los medicamentos de la marca BEHRENS REDUGRAS que sustentaran el excedente necesario para exportar a otros países. Por ello, las autoridades venezolanas no podían expedir el Certificado de Demanda Interna Satisfecha, certificado sin el cual fue imposible para LABORATORIOS BEHRENS C.A., exportar los medicamentos para que GLOBAL BRANDS GROUP INC., pudiera comercializarlos en el mercado andino.*

*(...) A pesar de que no existe una prohibición expresa respecto de la importación de los insumos necesarios para producir el medicamento identificado con la marca BEHRENS REDUGRAS, es claro que con las medidas adoptadas por el gobierno Venezolano para la importación y exportación de éstos, dichas actividades se hacen supremamente difícil, circunstancia que excede la esfera de dominio de mi representada.*

*(...) De lo anteriormente expuesto, se evidencia que LABORATORIOS BEHRENS C.A., y GLOBAL BRANDS GROUP INC., a pesar de realizar esfuerzos para importar los insumos necesarios para la producción del medicamento de la marca BEHRENS REDUGRAS, se encuentran frente a una situación que excede su esfera de acción y dominio pues no existe actuación alguna que pudieran haber adelantado para agilizar o acceder de forma rápida y segura a la totalidad de las divisas requeridas para producir el medicamento en exceso de forma tal que se permitiera, además, su exportación. Esta circunstancia no puede imputársele a la negligencia o inacción de mi representada pues es claro que sin importar los esfuerzos invertidos en la solicitud de certificaciones y divisas, la autorización de la venta de divisas y su posterior entrega depende por completo de entidades gubernamentales sobre las cuales mi representada no puede ejercer influencia alguna, lo cual la exonera de la obligación de uso de la marca pues cuenta con un motivo justificativo de la falta de uso.*

*(...) LABORATORIOS BEHRENS C.A., ha tomado todas las medidas posibles para contrarrestar los efectos negativos de la problemática de las restricciones cambiarias y de exportación. Para tales efectos, firmó un contrato de envase del producto en Venezuela con la empresa SPECIAL PACK SERVICES C.A. (Prueba 13) y adicionalmente, firmó un contrato de servicios de estudios de estabilidad o acondicionamiento del medicamento en Venezuela con la sociedad LABORATORIOS VARGAS S.A. (prueba 18). Adicional a lo anterior se allegan las primeras cotizaciones enviadas por SPECIAL PACK SERVICES, C.A., por concepto del envase del medicamento BEHRENS REDUGRAS en sus presentaciones de treinta y sesenta cápsulas en Venezuela (pruebas 14 a 17). Estos nuevos procesos apenas están en trámite de estudio y verificación, como es normal dentro del desarrollo de los negocios, razón por la cual hasta el momento no se ha efectuado la primera exportación de producto a otros países.*

*Así, queda además demostrado que la empresa LABORATORIOS BEHRENS C.A., productora de los medicamentos en Venezuela, ha realizado diversos esfuerzos por importar los insumos requeridos así como por producir en las cantidades necesarias para tener un excedente y así exportar, pero la situación excede su esfera de dominio y las actuaciones que podría adelantar para modificar la situación resultan demasiado onerosas por lo cual es una*

*carga que no puede exigírsele y que impide la cancelación del registro de la referencia”.*

**TERCERO:** Que mediante Oficio N° 3767 de 8 de abril de 2016 se corrió traslado al solicitante de la acción de cancelación sobre las pruebas aportadas por el apelante en su recurso. Asimismo, dentro del término concedido para tal efecto, BIOQUÍMICO PHARMA S.A. realizó las siguientes consideraciones frente al nuevo material probatorio:

*“(…) La marca BEHRENS REDUGRAS, se encuentra registrada por la sociedad GLOBAL BRANDS GROUP, INC, cuyo domicilio es Bridgetown, Barbados.*

*Dentro de las pruebas allegadas, se manifiesta que la sociedad venezolana LABORATORIOS BEHRENS C.A. es la fabricante de los productos que se ofrecen con la marca BEHRENS REDUGRAS.*

*Teniendo en cuenta que el problema económico y político de Venezuela data de aproximadamente el año 2003, no se encuentra justificación para que el titular de la marca GLOBAL BRANDS GROUP, INC, no haya buscado otro fabricante de otro país, es decir es una empresa multinacional, que podría hacer contactos comerciales con cualquier otra empresa, no necesariamente ubicada en Venezuela.*

*No se demuestra la necesidad u obligatoriedad para que sea precisamente una sociedad venezolana la que fabrique tales productos, máxime si se tiene en cuenta que las materias primas deben ser adquiridas en el exterior, así las cosas, si era intención del titular usar su marca, podría haber optado por contratar un fabricante estadounidense, por ejemplo. Es evidente que la inversión extranjera hacia el mercado venezolano es casi nula, porque pretende entonces el titular de la marca manifestar que si se encontraba interesado en fabricar justo en ese país?*

*Las pruebas presentadas, son supuestos y en ese entendido, no se encuentra acreditado que aún en el evento de lograr fabricar los productos en Venezuela, tales fueran a ingresar al mercado Colombiano. Aquí vale la pena aclarar que el probable uso que se hiciera de la marca en ese país no es vinculante, dado que Venezuela ya no hace parte de la comunidad Andina, que al no pertenecer a la CAN, no es posible la reducción de aranceles y que evidentemente las relaciones comerciales, o de comercialización de productos/servicios de Venezuela frente a los otros países del pacto andino y viceversa es casi nula debido a los impuestos. Esto repito son hipótesis, las mismas que argumenta el titular del registro con la posible fabricación de los productos.*

*Finalmente, el supuesto fabricante de los productos manifiesta que debido a un Decreto Presidencial de agosto de 2014, es imposible exportar sus productos, vale la pena aclarar que se debía probar el uso dentro del periodo junio 23 de 2012 y junio 23 de 2015, así las cosas, antes de la expedición del decreto no se estaba haciendo uso de la marca.*

*(…) el Superintendente Delegado, deberá analizar muy bien el concepto “sin motivo justificado”, ya que no se desconoce la situación económica por la que atraviesa el vecino país, pero si el titular confía en que la única empresa que puede fabricar sus productos precisamente es una venezolana y que la situación es un motivo justificado, se estaría frente a una evidente sobreprotección de los derechos de propiedad industrial, cuando existen tantos medios para ofrecer la marca, por ejemplo una licencia de uso, inclusive una transferencia, o buscar otras alternativas de fabricación.*

*Considerar que las pruebas allegadas por el titular de la marca son suficientes, equivaldría a sobredimensionar los alcances de fuerza mayor y caso fortuito, que deben ser analizados en cada caso particular.*

*Se desconoce cuándo podrá salir de la crisis Venezuela, es decir que en Colombia ese registro se mantendría en el tiempo a pesar de no haberse usado, hasta cuando ocurran dos sucesos:*

- a. Se mejore la situación económica y política de Venezuela*
- b. Pasen al menos 2 años para que se estabilice y pueda la sociedad fabricante elaborar tales productos.*

*Realmente aceptar lo anterior se sale de cualquier propósito registral de marcas y este despacho deberá analizar muy bien esta situación”.*

**CUARTO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo de su presentación.

## **1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO**

### **1.1. Artículo 165 de la Decisión 486**

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

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

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

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

### **1.2. Cumplimiento de la obligación de usar la marca registrada**

El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad. La primera, conocida como “positiva”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene de usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene de prohibir que terceros no autorizados

Resolución N° **222 86**  
Ref. Expediente N° 10 089518

hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.

#### 1.2.1. Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

Dentro de la facultad *positiva* están inmersas una serie de obligaciones, respecto de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

*“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros<sup>1</sup>”.*

En concordancia con lo anterior, el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza de los productos o servicios que identifica:

*“1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*

*2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.<sup>2</sup>”.*

#### 1.2.2. Criterio temporal

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo<sup>3</sup>”.* (negritas fuera del texto).

<sup>1</sup> TJCA, proceso N° 122-IP-2007.

<sup>2</sup> TJCA, proceso N° 180-IP-2006.

<sup>3</sup> TJCA, proceso N° 24-IP-2010.

### 1.3 Fuerza mayor o case fortuito

El artículo 165 de la Decisión 486 establece en su último inciso que no podrá cancelarse el registro marcario si su titular acredita que la falta de uso se debió, entre otros factores, a fuerza mayor o caso fortuito, concepto que ha sido completando jurisprudencialmente de la siguiente manera:

*“Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la autorización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a:*

*1. Fuerza mayor.*

*2. Caso fortuito.*

*3. Restricciones a las importaciones*

*4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca<sup>4</sup>”.*

Así, en caso de alegarse por el titular del registro solicitado en cancelación la existencia de alguna de estas figuras, es tarea del funcionario determinar, según la naturaleza de cada causal de exoneración, las pruebas que obren en el expediente y los alegatos presentados, la justificación en que pudiere verse inmerso el titular del registro para no haber hecho uso de su marca, pues de lo contrario será imperativo proceder a la cancelación del mismo.

#### 1.2.3. De la carga de la prueba

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que:

*“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.<sup>5</sup>”.*

### 1.3. Pruebas aportadas para probar el uso de la marca objeto de cancelación

#### 1.3.1. Pruebas aportadas en la respuesta a la acción de cancelación

- 1) Captura de pantalla de la página web “*lta.reuter.com*” en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: Venezuela Demora Subasta de Divisas en Medio de Desabastecimiento.

<sup>4</sup> TJCA, Proceso No132-IP-2009.

<sup>5</sup> Ibídem.

Resolución N° **22286**  
Ref. Expediente N° 10 089518

- 2) Captura de pantalla de la página web "*fedecamaras.org.ve*" en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: "*Conindustria Denuncia que Liquidación de Divisas Demora 180 Días*".
  - 3) Captura de pantalla de la página web "*eldiariony.com*" en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: *Empresarios Piden Agilizar Liquidación de Divisas en Venezuela*.
  - 4) Captura de pantalla de la página web "*el-nacional.com*" en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: "*Liquidación de Divisas en SICAD II se Retrasa Hasta un Mes*".
  - 5) Captura de pantalla de la página web "*finanzasdigital.com*" en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: *Aseguran que Demora en Entrega de las Divisas para Sector Agrícola Agrava la Situación del Rubro*.
  - 6) Captura de pantalla de la página web "*finanzasdigital.com*" en la que se publicó una noticia cuyo titular reza: "*Conindustria Alerta Sobre Retrasos en Entrega de Permisos y Autorizaciones de Divisas*".
  - 7) Documento en formato PDF en el que se compilan noticias completas respecto de los retrasos en la autorización y entrega de divisas en Venezuela.
  - 8) Documento en formato PDF en el que se compilan noticias completas respecto de la grave crisis que enfrenta la industria farmacéutica en Venezuela debido a la falta de divisas para importar los insumos necesarios para la producción de medicamentos.
  - 9) Documento en formato PDF en el que se hace una breve reseña sobre las empresas LABORATORIOS BEHRENS CA y GLOBAL BRANDS GROUP INC. en el que además se da una breve explicación de los motivos por los cuales no ha sido posible la comercialización del medicamento BEHRENS REDUGRAS en el mercado andino.
  - 10) Versión digital de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.481 de 2014, por medio de la cual se publicó el Decreto Presidencial N° 1190 de 2014.
  - 11) Convenio Cambiario N° 33 de la República Bolivariana de Venezuela.
  - 12) Declaración juramentada suscrita por el señor CARLOS ENRIQUE BEHRENS MONTEMAYOR, presidente de LABORATORIOS BEHRENS S.A.
- 1.3.1. Pruebas aportadas en el recurso de apelación
- 1) Informe N° 7 del Departamento de Documentación y Validación, realizado por DAYMARA GONZÁLEZ, Gerente de Relaciones Institucionales de LABORATORIO BEHRENS C.A., respecto de la importación del Producto REDUGRAS, emitido el 22 de septiembre de 2015
  - 2) Certificados de Producción Insuficiente o No Producción correspondiente a las solicitudes N° 494044 del 4 de febrero de 2013, 558090 del 20 de junio

Resolución N° **22286**  
Ref. Expediente N° 10 089518

de 2013, 557564 del 23 de agosto de 2013, 585658 del 25 de noviembre de 2013, 632434 del 10 de junio de 2014, 665671 del 3 de noviembre de 2014 y 671032 del 25 de noviembre de 2014

- 3) Diversos artículos periodísticos relativos a la crisis del sector farmacéutico en Venezuela debido a la complejidad de la adquisición de divisas en dicho país para la importación de insumos.
- 4) Documento en formato PDF en el que se muestra el Estado de Solicitudes de Certificados de No Producción del medicamento "BEHRENS REDUGRAS" desde el año 2013 hasta el año 2015, en el que se ve que de dieciséis (16) solicitudes, ocho (8) han sido entregadas
- 5) Impresión de la información de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) que muestra el Estado de Solicitudes de Certificados de No Producción desde el año 2013 hasta el año 2015, relativos a los productos importados por LABORATORIOS BEHRENS C.A.
- 6) Instructivo para el diligenciamiento de la solicitud del certificado de demanda interna satisfecha emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela.
- 7) Contrato de Servicios de Envase y Empaque de Calidad de Productos Farmacéuticos suscrito entre SPECIAL PACK SERVICES C.A., y LABORATORIOS BEHRENS C.A.
- 8) Cotizaciones enviadas por SPECIAL PACK SERVICES C.A., a LABORATORIOS BEHRENS, C.A., los días 14 de agosto, 28 de octubre y 25 de mayo de 2015.
- 9) Contrato de Prestación de Servicios de Estudios de Estabilidad suscrito entre LABORATORIOS VARGAS S.A., y LABORATORIO BEHRENS C.A.
- 10) Declaración juramentada hecha por el señor CARLOS ENRIQUE BEHRENS MONTEMAYOR, presidente de LABORATORIOS BEHRENS C.A., laboratorio productor de los productos identificados con la marca BEHRENS REDUGRAS.
- 11) Documento en el que se explica la relación entre las sociedades GLOBAL BRANDS GROUP INC., y LABORATORIOS BEHRENS C.A.
- 12) Documento en formato PDF en el que se muestra el precio del dólar en Venezuela para los diferentes sistemas de cambio CENCOEX, SIMADI y SICAD.

Para determinar la conducencia y la pertinencia de las pruebas aportadas es preciso establecer la naturaleza de la marca y de los productos y/o servicios amparados por la misma, según su certificado de registro.

#### 1.4. Naturaleza de la marca registrada

##### 1.4.1. La marca objeto de cancelación

**BEHRENS REDUGRAS**

Certificado N° 415242

La marca registrada es de naturaleza nominativa y está conformada por el grupo de palabras "*BEHRENS REDUGRAS*". Basado en lo anterior, este Despacho concluye que la marca registrada es un signo evocativo que identifica unos productos a través de una combinación de palabras que posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre los productos.

Por otra parte, el registro en mención fue otorgado originalmente para identificar "*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*", productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

## 2. CASO CONCRETO

El recurso presentado por el titular del registro objeto de la acción de cancelación interpuesta se centra en afirmar que el no uso de la marca **BEHRENS REDUGRAS** debe ser imputado a la situación política, económica y social que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, la cual afecta al fabricante de los productos identificados por la marca, la sociedad LABORATORIOS BEHRENS C.A., al impedirle tanto la importación de la materia prima necesaria a dicho país para su transformación en el producto final, como su posterior exportación a los diferentes países de la comunidad andina.

Frente a dicho argumento, el cual es reafirmado en el recurso presentado, la Dirección de Signos Distintivos expuso en la decisión recurrida varios fundamentos para establecer que las supuestas dificultades con las que lidia la sociedad LABORATORIOS BEHRENS C.A., producto de las políticas adoptadas por el gobierno del vecino país, no podían ser consideradas como una justificación aceptable del no uso de la marca, más este Despacho considera que ese no es realmente el punto central de la discusión sino el determinar "*quién*" es la persona sobre la cual recae el deber de uso de la marca.

En efecto, no debe perderse de vista que si bien la sociedad LABORATORIOS BEHRENS C.A. es la fabricante en Venezuela de los productos identificados con la marca **REDUGRAS**, el verdadero titular de la marca objeto de estudio dentro del territorio colombiano es la sociedad GLOBAL BRANDS GROUP, INC.

Este hecho tiene especial relevancia, pues la obligación de uso de una marca es personal, debiendo ser efectuada por su titular. Si bien resulta admisible que el titular registrado se valga de un tercero para usar la marca mediante la figura de la licencia o la autorización, ello no quiere decir que el deber legal en cabeza del titular se transfiera al licenciante o autorizado a tal punto que se le exonere de toda responsabilidad frente a la obligación impuesta por la ley marcaria.

Como en toda obligación en la que el deudor solo es aquel que ha asumido un deber de dar, hacer o no hacer y a quien se le puede exigir cumplimiento del

Resolución N° **22286**  
Ref. Expediente N° 10 089518

compromiso adquirido, solo el titular registrado es el llamado a cumplir con la obligación de usar su marca, siendo un asunto diferente el modo como puede llegar a cumplir dicha obligación, ya sea a través de sus propios medios o valiéndose de terceros.

Lo anterior genera que las causales de justificación de no uso de una marca sean igualmente personales, es decir que al igual que otros tipos de causales de exoneración de responsabilidad, para que estas beneficien al obligado, que en este caso es GLOBAL BRANDS GROUP, INC. como titular de la marca **BEHRENS REDUGRAS**, deben romper el nexo causal entre su conducta y el incumplimiento al deber legal de uso de su marca registrada, de manera que solo los hechos imprevisibles, irresistibles y que no hayan sido producto de su propio actuar son aquellos que eventualmente podrían exonerarlo.

Así, aunque fuese cierto que las circunstancias políticas y económicas de Venezuela hiciesen que la actividad comercial de LABORATORIOS BEHRENS C.A. se tornase más gravosa y difícil de realizar en dicho territorio, ese hecho no explica porque el titular marcario GLOBAL BRANDS GROUP, INC., siendo el verdadero responsable de explotar la marca **BEHRENS REDUGRAS** en el mercado colombiano, no tomó alguna medida para asegurar la presencia del signo en nuestro país a lo largo del periodo relevante, más aún cuando su centro de operaciones (Barbados) y el lugar donde debía cumplir su deber legal de uso de la marca (Colombia) son territorios independientes y ajenos al poder estatal venezolano.

Ciertamente, no existe evidencia alguna en el expediente que permita establecer que LABORATORIOS BEHRENS C.A. fuese la única entidad capacitada para la fabricación de los productos identificados con la marca **BEHRENS REDUGRAS**, ni que dichos productos tuviesen alguna característica particular que limitara su elaboración al territorio venezolano, por el contrario, la única información que se tiene de dichos productos es que estos son elaborados a partir del principio activo "*centella asiática*", el cual según el mismo recurrente solo puede obtenerse mediante su importación desde los Estados Unidos de América.

Así las cosas, GLOBAL BRANDS GROUP, INC. no tendría ninguna atadura que le impidiese buscar alguna estrategia comercial para sobrellevar las supuestas dificultades resultantes de la fabricación de sus productos en el territorio venezolano a través de un tercero, tal y como lo sería conseguir otro fabricante en un territorio cuya situación social, económica y política le ofreciese condiciones más benéficas para la obtención de materias primas y para la posterior exportación del producto final a los países miembros de la Comunidad, por citar algún ejemplo.

Esto se hace más evidente si consideramos que las políticas económicas de la República Bolivariana de Venezuela, sin entrar a discutir sus motivaciones y efectos en su territorio y en el ámbito internacional, no son hechos aislados ni mucho menos recientes, por lo que GLOBAL BRANDS GROUP, INC. ha podido preverlos y buscar soluciones para garantizar el uso de la marca objeto de estudio en Colombia, como aquella que se planteó en el párrafo anterior.

Por lo tanto, los hechos que son descritos en los argumentos de defensa del registro no podrían servir como una justificación válida del no uso de la marca nominativa **BEHRENS REDUGRAS**, pues estos no son hechos que afecten directamente al titular marcario GLOBAL BRANDS GROUP, INC., ni son circunstancias que le fuesen imprevisibles ni irresistibles.

Resolución N° **22286**  
Ref. Expediente N° 10 089518

En ese orden de ideas y atendiendo al material probatorio aportado por el titular del registro, esta Delegatura manifiesta que no se logra demostrar el uso de la marca objeto de estudio en el mercado Colombiano para identificar los productos señalados en el registro N° 415242, ni se ha demostrado la configuración de algún hecho eximente del deber de uso de la marca.

Por lo anterior, es necesario concluir que las pruebas obrantes en el expediente resultan insuficientes para demostrar el uso de la marca respecto de los productos registrados, siendo procedente su cancelación.

### 3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, se procederá a confirmar la resolución N° 93360 de 30 de noviembre de 2015, mediante la cual se ordenó la cancelación del registro de la marca estudiada, con Certificado N° 415242.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la resolución N° 93360 de 30 de noviembre de 2015 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar a GLOBAL BRANDS GROUP, INC., titular del registro marcario y a BIOQUÍMICO PHARMA S.A., parte solicitante de la acción de cancelación, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dada en Bogotá D.C., a los **28** de **ABR** de **2016**

**JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ**  
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E)

Proyectado por: DEM

Titular del registro:  
Apoderado:

GLOBAL BRANDS GROUP, INC.  
DANILO ROMERO RAAD

Solicitante de la cancelación:  
Apoderado:

BIOQUÍMICO PHARMA S.A.  
CARLOS FERNANDO MORENO GARCÍA