

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 4 de diciembre de 2023, OXOHOTEL S.A.S., interpuso acción de cancelación por no uso en contra del certificado de registro No. 430065 correspondiente al registro de la marca OXXO (mixta) vigente para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹ y cuyo titular es GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV.

Que la acción de cancelación fue admitida mediante Oficio No. 20599 del 18 diciembre de 2023, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2., del Capítulo Sexto del Título Primero de la Circular Única.

Que el día 13 marzo de 2024, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV dio respuesta a la acción de cancelación aduciendo, entre otros, los siguientes argumentos:

“(...) III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sociedad OXOHOTEL S.A.S. solicitó la cancelación por no uso de la marca OXXO (mixta) registrada en clase 43 internacional, con certificado de registro No. 430065. Sin embargo, dicha cancelación no resulta procedente pues mi representada es titular de un signo distintivo renombrado, por lo que según la jurisprudencia no es necesario probar el uso real y efectivo. Adicional a lo anterior, mi cliente ha efectuado un uso real y sustancial de esta marca en el mercado colombiano e internacional, durante el periodo relevante.

Mediante el presente memorial me permitiré demostrar lo siguiente: - Que la marca OXXO es renombrada, no solo en Colombia sino a nivel internacional, situación por la cual no resulta aplicable la obligación de probar el uso real y efectivo del signo, puesto que la acción sería improcedente en virtud de su especial condición jurídica.

- Que, si bien no estamos obligados a probar el uso real y efectivo del signo a nivel nacional e internacional, el signo OXXO ha sido utilizado en debida forma, específicamente para la prestación de servicios de la clase 43 internacional, esto es, servicios de restauración, tiendas de conveniencia, hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, servicios de catering, cafés, cantinas, snack-bar, fast foods, pizzerías, bares y comedores de empresa.

- Los servicios de alojamiento están intrínsecamente relacionados con aquellos de restauración, por lo que, si se demuestra el uso de uno de estos servicios, se debe impedir la cancelación del otro.

- Se debe considerar que mi representada presta servicios de alojamiento temporal, dado que el alojamiento es la posibilidad de permanecer en un establecimiento en un periodo de tiempo y poder descansar, entretenerse o alimentarse.

¹ 43: Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia; hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

3.1. La marca OXXO es una marca renombrada a nivel nacional e internacional.

La marca OXXO es ampliamente conocida en el mundo y particularmente en Colombia, lo que hace necesario que este despacho la reconozca como un signo renombrado. Lo anterior, ya que la misma ha sido utilizada por mi representada por un largo periodo de tiempo, en un amplio número de países, ha desarrollado fuertes inversiones en publicidad y tiene una facturación multimillonaria (...)

Como si lo anterior, no fuese suficiente la marca OXXO ha sido reconocida como notoria en diversas resoluciones proferidas por esta Superintendencia, las cuales cito a continuación (...)

En tal sentido, el reconocimiento de la marca OXXO no solo es extranjero, sino que ha trascendido al mercado colombiano. Es más, la presencia de la marca OXXO en el país es inmensa, pues existen más de 400 tiendas alrededor del país, como lo resalta la siguiente nota de prensa (...)

Así mismo, el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) ha reconocido en dos oportunidades la marca OXXO como famosa, el equivalente mexicano a la marca renombrada. En sustento de lo anterior, su despacho puede consultar las siguientes notas de prensa del gobierno mexicano y la compañía controlante de mi representada.

Con base en todo lo anterior, queda totalmente claro que la marca de mi cliente además de ser renombrada ha demostrado de manera suficiente su uso en el mercado colombiano e internacional, así como el alto reconocimiento de la marca, que se da en virtud de su inversión en publicidad, lo que se refleja a su vez en unas cifras de ventas muy altas. Por lo tanto, las pretensiones de cancelación por no uso deben ser desestimadas.

(...)

Con base en lo anterior, es claro entonces que la presente acción de cancelación es improcedente, en virtud del carácter renombrado del signo objeto de cancelación, toda vez que, los signos renombrados no están en la obligación de probar el uso real y efectivo, ni tampoco de demostrar el uso en clases o coberturas específicas de productos o servicios; puesto que, el carácter renombrado rompe el principio de uso real y efectivo.

3.2. Uso de la marca OXXO en clase 43 en Colombia.

Si bien del anterior numeral se puede concluir de manera categórica que la marca es renombrada y, en consecuencia, no es necesario probar el uso, me permito aportar las pruebas de uso de OXXO, con la finalidad de que su Despacho pueda corroborar la información y no tenga dudas de la improcedencia de la acción de cancelación incoada.

Al respecto, mi representada efectivamente presta servicios comprendidos en la clase 43 internacional, pues posee cientos de establecimientos de comercio abiertos al público a lo largo del país. En estos establecimientos se prestan servicios asociados a restauración, tiendas de conveniencia, hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, servicios de catering, cafés, cantinas, snack-bar, fast foods, pizzerías, bares y comedores de empresa.

3.2.2. Ventas realizadas por mi representada.

Como su Despacho podrá apreciar de la evidencia aportada junto con este memorial, las ventas de mi representada durante los últimos 3 años sobrepasan los cientos de miles de millones de pesos. Dichas cifras han sido verificadas tanto por los contadores internos de mi representada como los revisores fiscales externos de la compañía.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

En los mentados documentos se especifica de manera expresa que las ventas corresponden a los servicios cubiertos por la marca OXXO en clase 43. Así no hay lugar a duda de que mi cliente ha realizado una oferta de servicios de clase 43 de manera seria, real y efectiva. De otro lado, es importante resaltar que tanto el revisor fiscal como el contador público pueden dar fe pública de la información financiera de una compañía, por lo que no existe ninguna duda del uso real y efectivo de mi representada.

3.2.3. Existencia de conexidad competitiva entre los servicios de hospedaje y restauración.

Así mismo, es cada vez más frecuente que los hoteles y los establecimientos de alojamiento temporal cuenten con tiendas de conveniencia y minimercados. A continuación, su Despacho puede apreciar un ejemplo que ocurre en Bogotá y en el que mi representada participa.

En vista de lo anterior, no cabe duda de que un consumidor está orientado a pensar que quien presta servicios de hotelería y alojamiento presta servicios de restauración. Así mismo, es razonable pensar que los servicios de alojamiento y de tiendas de conveniencia sean prestado por un mismo empresario, pues es cada vez más frecuente esta práctica en el mercado. De igual manera, dadas de las dinámicas propias del mercado quien gestiona hoteles hoy en día necesita administrar restaurantes y tiendas de conveniencia, pues estas son líneas de negocio que se están explotando en la actualidad y que mejoran la rentabilidad del hotel. Mi representada hoy en día presta tanto los servicios de restauración como los de tienda de conveniencia, por lo que no cabe ninguna duda de la su vinculación con los servicios de hospedaje temporal.

3.2.4. OXXO presta servicios de hospedaje temporal.

Ahora bien, en caso de que quede alguna remota duda sobre el uso frente a servicios de hospedaje temporal bajo la marca OXXO me permito aclarar que por la forma en que funcionan los establecimientos de comercio de OXXO, estos deben ser entendidos como lugares de hospedaje temporal.

En tal sentido, un servicio de alojamiento u hospedaje consiste básicamente en permitir a una persona resguardarse. Por ende, un espacio abierto 24 horas en el que se dispone de mobiliario para que las personas descansen, coman o pasen su tiempo, corresponde a un servicio de hospedaje, pues la persona puede protegerse de la intemperie dentro de las instalaciones de mi representada.

Un ejemplo claro de hospedaje temporal es un motel, el cual brinda servicios de alojamiento por fracciones horarias. En tal sentido, un establecimiento que aloje a una persona por una hora de tiempo puede ser considerado como un hospedaje temporal. Si trasladamos esta idea al caso en concreto los establecimientos de OXXO pueden ser considerados como alojamientos temporales, pues ofrecen resguardo, no limitan el tiempo de estancia de sus consumidores y cuentan con mobiliario que permiten el descanso, la alimentación o el esparcimiento.

Con base en lo anterior, es posible determinar que mi representada pensando en sus clientes, brinda espacios de alojamiento temporal, pues ofrece un resguardo, posibilidad de descanso, servicios básicos como luz e internet e incluso acceso a alimentación.

V. PETICIÓN

5.1. Negar la cancelación por no uso promovida por OXOHOTEL S.A.S. en contra del registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No. 430065, para identificar servicios de la clase 43 internacional.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

5.2. *Mantener incólume el registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No. 430065, para identificar servicios de la clase 43 internacional.*

5.3. *Declarar el carácter renombrado de la marca OXXO (mixta) en Colombia (...)*”.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizará el examen pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

Acción de cancelación por no uso

Competencia

Esta Dirección es competente para conocer la acción de cancelación por no uso de conformidad con el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, que dispone que es función de la Dirección de Signos Distintivos: *“Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”*.

Artículo 165 de la Decisión 486

El fundamento de la acción de cancelación por no uso se encuentra en la norma comunitaria, en los siguientes términos:

“Artículo 165: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario 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 interpuestos con base en la marca no usada.

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

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

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

A su vez, el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de cancelación. En relación con el plazo para contestar, dispone un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.

Cumplimiento de la obligación de usar el registro marcario

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

El registro de una marca o lema comercial 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 para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de signos idénticos o similares.

Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

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

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

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

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

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

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 signo⁴”.

De la carga de la prueba

² TJCA, Proceso N° 122-IP-2007.

³ TJCA, Proceso N° 32-IP-2009.

⁴ TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

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.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada”⁵.

Signo notorio

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁶. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de precisar claramente su origen empresarial y cuenta con un estatus especial.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el conocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión y reconocimiento, lo cual de suyo implica un ámbito temporal y territorial⁷.

En el Proceso N°5-IP-94 el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: *“La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.*

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían a la Oficina Nacional en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 36-IP-2013.

⁶ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Proceso N° 1-IP-2000, Marca CRISTAL ORO “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Sector pertinente

El artículo 230 de la Decisión 486 dispone:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Prueba de la notoriedad

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

En ese sentido, la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se convierten en el único camino para llegar a concluir que una marca es notoria. La carga probatoria está en cabeza de quien presenta la acción.

De igual forma, se atenderá lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma que indica: *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*.

Se observará también el artículo 168 del mismo código y demás normas concordantes, que consagran la facultad de rechazar de plano las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Para la valoración de las pruebas debe aplicarse la normatividad interna en Colombia, que en nuestro caso es el Código General del Proceso, que establece entre otros principios destacados, en su artículo 176:

"Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba".

Caso concreto

La marca objeto de cancelación



El signo cuya cancelación se solicita es mixto y corresponde a la expresión OXXO, más elementos gráficos.

Por su parte, los servicios que identifica son: **"43:** Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia; hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa", de la Clasificación Internacional de Niza, Edición No. 9.

Período relevante

En el caso en estudio, GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV como titular de la marca OXXO (mixta), debe demostrar el uso del signo entre el 4 de diciembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2023, en relación con todos y cada uno de los servicios para los que se concedió el registro; de lo contrario, procederá la cancelación sobre aquellos servicios respecto de los que no se pruebe el uso.

Acervo probatorio

Dentro del término de respuesta, el titular del signo cuya cancelación se pretende adjuntó el siguiente material probatorio, que pretende desvirtuar las aseveraciones alegadas en la acción interpuesta:

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

1. Listado de notas de prensa en México.
2. Listado de notas de prensa Colombia 2022-2023.
3. Listado de notas de prensa Colombia 2023
4. Listado de tiendas en Colombia
5. Reporte de Brand Finance de 2023
6. Resolución 430 de 22 de febrero de 2019.
7. Resolución No. 90675 de 13 de diciembre de 2018.
8. Estudio de fama de marca realizado por Parametría S.A. de C.V.
9. Estudio de reconocimiento de marca Tiendas OXXO realizado por CICO LATAM.
10. Certificados de inversión en publicidad en Colombia firmado por el Contador. (CONFIDENCIAL).
11. Certificado de ventas en Colombia firmado por el Contador. (CONFIDENCIAL).
12. Certificado de ingresos dentro del periodo relevante e inversiones en publicidad, propaganda y promoción firmado por el Revisor Fiscal en Colombia. (CONFIDENCIAL).
13. Certificado de inversión en publicidad en Chile. (CONFIDENCIAL).
14. Certificado de ventas en Chile. (CONFIDENCIAL).
15. Certificado de inversión en publicidad en Perú. (CONFIDENCIAL).
16. Certificado de ventas en Perú. (CONFIDENCIAL).
17. Certificado de inversión en publicidad en México. (CONFIDENCIAL).
18. Certificado de ventas en México. (CONFIDENCIAL).
19. Tracking de marca y comunicación de OXXO, en México, realizado por NielsenIQ-CMI, en octubre del año 2023. (CONFIDENCIAL).
20. Tracking de marca y comunicación de OXXO, en México, realizado por NielsenIQ-CMI, en enero del año 2024. (CONFIDENCIAL).
21. Ranking de las marcas más valiosas de México de 2023, realizado por KANTAR BRANDZ.
22. Certificado de la actualización de la declaratoria de fama de la marca OXXO en México, emitido por el IMPI para el año 2022.
23. Inspección sitios web:
 - <https://es.statista.com/estadisticas/1024213/ranking-de-las-marcasmexicanas-mas-valiosas/>
 - <https://www.gob.mx/impi/prensa/el-instituto-mexicano-de-lapropiedad-industrial-otorga-a-oxxo-la-declaratoria-de-marcafamosa?idiom=es>
 - <https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/impireconoce-nuevamente-a-oxxo-como-marca-famosa/>
 - <https://www.larepublica.co/empresas/entrevista-con-jorge-franciscoflores-gerente-de-oxxo-colombia-quien-hablo-sobre-las-ventas-alcierre-de-2023-3757482>
 - <https://www.alertapaisa.com/noticias/virales/novia-huyo-de-suboda-para-ir-de-compras-al-oxxo>
 - <https://www.pulzo.com/virales/oxxo-norte-bogota-revelan-si-existebar-secreto-electronica-PP2851829A>
 - <https://www.pulzo.com/economia/nuevas-tiendas-oxxo-colombiallegan-medellin-barranquilla-PP3277443>
 - <https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/cierra-oxxoexitosa-colaboracion-en-formula-1-con-red-bull-y-mclaren/>
 - <https://www.forbes.com.mx/negocios-oxxo-formula-1-patrocinadormclaren/>
 - <https://www.e-consulta.com/nota/2022-09-29/deportes/sorpresa-oxxo-aparece-en-el-nuevo-monoplaza-de-mclaren>
 - <https://www.e-consulta.com/nota/2022-09-29/deportes/sorpresa-oxxo-aparece-en-el-nuevo-monoplaza-de-mclaren>
 - <https://www.america-retail.com/colombia/las-cadenas-mas-grandes-en-puntos-de-venta-en-colombia/>

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

- <https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/oxxo-de-empresamexicana-a-potencia-del-retail-global/>
- https://www.google.com/search?q=tiktok+oxxo&rlz=1C1UUXU_esCO979CO979&oq=tiktok+oxxo&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAGBYHjIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhge0gEIMzMwOWowajSoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- <https://www.tiktok.com/tag/oxxo?lang=es>
- https://www.youtube.com/results?search_query=Oxxo
- <https://www.instagram.com/oxxocolombia/?hl=es>
- <https://www.instagram.com/tiendasoxxo/?hl=es>
- https://www.google.com/search?q=OXXO&rlz=1C1UUXU_esCO979CO979&oq=OXXO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDggAEEUYJxg5GIAEGloFMgYIARBFgdSyFQgCEC4YFBjHARiHAhixAxjRAXiABDIGCAMQRRhAMgYIBBAjGCcyBggFEUYPTIGCAYQRRg9MgYIBxBFGDzSAQgxODExajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1
- <https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-supermercado-parahoteles-llega-a-espana/44ad9f22118079777c698ade525beae7>
- https://www.wanzl.com/es_ES/wanzl-inside/prensa-y-noticias/minimercados-en-hoteles-tiendas-pequenas-con-un-gran-potencial~n6996
- <https://www.abasturhub.com/nota/hoteles/tienda-conveniencia-japon>
- <https://www.abasturhub.com/nota/hoteles/tienda-conveniencia-japon>
- <https://www.google.com/maps/contrib/105985011680476654884/place/ChIJd1rhIrebP44RQI2Oos9RIFw/@4.6737456,-74.1167313,3a,75y,260.29h,100.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHhLdBr4ETZdsTBzglKBrIQ!2e0!7i16384!8i8192!4m6!1m5!8m4!1e2!2s105985011680476654884!3m1!1e1?entry=ttu>
- https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g294074-d12959007-r883707243-Hilton_Garden_Inn_Bogota_Airport-Bogota.html
- <https://www.innovtur.com/diferenciacion-de-hoteles-a-traves-de-su-oferta-gastronomica/>
- <https://www.revistalabarra.com/es/noticias/el-boom-de-los-restaurantes-en-hoteles>
- <https://www.hoteles.com/go/world/hotels-amazing-restaurants-world>
- <https://www.hotelopera.com.co/restaurantes> 5.23.30. <https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/colombia/grand-hyattbogota/boggh/dining>
- <https://www.marriott.com/es/hotels/bogwh-w-bogota/dining/>
- <https://www.estelarlafontana.com/restaurantes/>
- <https://www.excellentcorp.es/blog/es-importante-tener-restaurante-en-un-hotel/>

Valoración probatoria

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

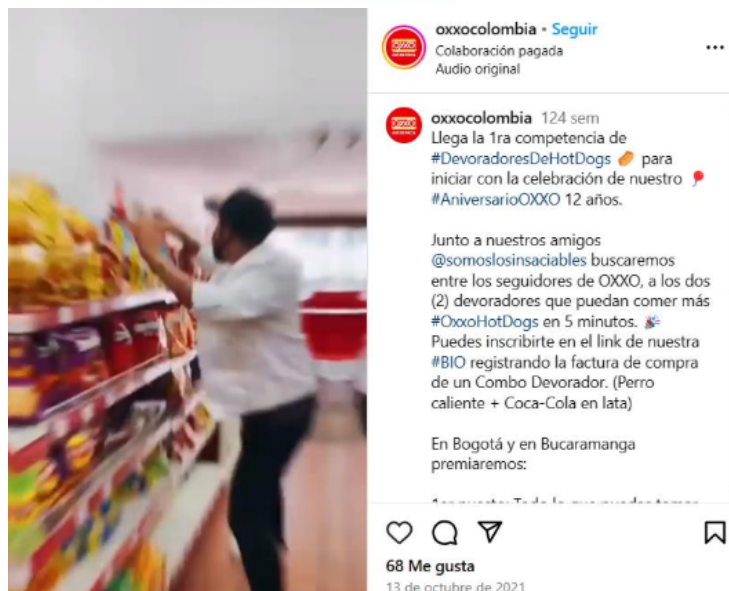
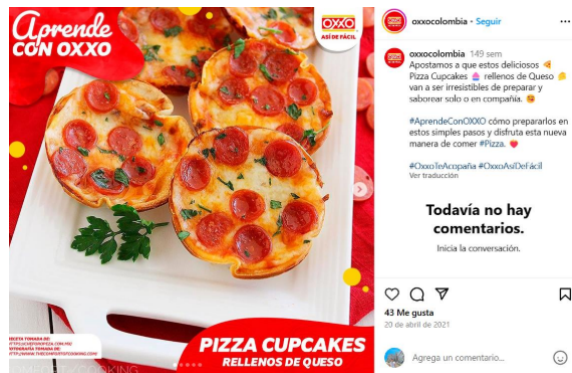
Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

En primer lugar, se debe recalcar que el análisis y valoración de las pruebas se hace en conjunto y tendiente a determinar el uso real y efectivo de la marca, y que para impedir que prospere el trámite de cancelación, la sociedad GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV debe demostrar que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable dentro del tráfico mercantil de la marca OXXO (mixta) respecto a los servicios identificados en la clase 43 bajo el certificado de registro No. 430065.

De acuerdo con lo anterior, corresponde analizar las pruebas aportadas a fin de verificar el uso de la marca, no solo en la cantidad y del modo que normalmente corresponde según la naturaleza de los productos y servicios que reivindica en el registro (aspecto cuantitativo), sino que la marca es usada tal y como fue registrada o con variaciones no sustanciales, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 (aspecto cualitativo).

En este caso el titular para demostrar que el signo está siendo usado durante el periodo relevante y para los servicios de la clase 43 anexó los enlaces y pantallazos de la publicidad realizada a través de redes sociales e internet.



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Luisito Comunica sorprende con su último video de comidas rápidas del OXXO

🕒 Febrero 17, 2022



Como se puede ver en las publicaciones realizadas en redes sociales y en diferentes medios de comunicación dentro del periodo relevante, se evidencia una oferta de los servicios de la clase 43 y, por ende, una disponibilidad de los servicios en el mercado, en concreto de servicios de restauración (alimentación), autoservicios de comida y bebida y comidas rápidas.



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Para corroborar las cifras de publicidad se observan las certificaciones de revisoría fiscal en Colombia y en Perú, en donde se detallan los valores invertidos para ofertar los servicios de la marca OXXO durante el periodo relevante. Cifras que demuestran efectivamente que el titular de la marca ha invertido grandes sumas de dinero para ofertar sus servicios en el mercado en diferentes países de la Comunidad Andina.

Por otra parte, para probar las ventas realizadas se observa la declaración del revisor fiscal en donde se detallan las cifras de ventas desde el año 2016 hasta el año 2023. El titular manifestó que los documentos que contienen las cifras de ventas son de naturaleza confidencial; sin embargo, los estados financieros no se consideran información de carácter confidencial, ya que la información contable y financiera de las empresas puede ser consultada de manera inmediata, pública y gratuita a través de la página de la Superintendencia de Sociedades⁹, debido a que los estados financieros de las empresas son de dominio público, y por ello, la información contable presentada por la titular no podrá ostentar el carácter de confidencial.

Año	Ingresos Brutos
<i>(Cifras en miles de pesos colombianos)</i>	
2016	\$ 72,968,192
2017	98,215,044
2018	112,923,839
2019	161,795,370
2020	156,644,660
2021	192,246,433
2022	395,498,989

Los registros contables no auditados del año 2023 del rubro "Ingresos de actividades ordinarias", refleja el siguiente saldo:

Año	Ingresos Brutos
<i>(Cifras en miles de pesos colombianos)</i>	
2023	\$ 641,639,481

En ese sentido, esta Dirección, acepta como veraz y adecuada la prueba de la certificación del revisor fiscal, en cuanto tiene los elementos mínimos para determinar el uso de la marca, estos son:

- Identificación del revisor fiscal y acreditación del cargo: JEFERSON ARLEY DELGADO PÉREZ.
- Indicación de la fuente de la información: libros de contabilidad
- Especificación de los ingresos detallados indicando con claridad la referencia correspondiente a la marca: OXXO.

En consecuencia, con el anterior análisis de la certificación emitida por el revisor fiscal, y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 10¹⁰, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión debe concluir

⁹ <https://actualicese.com/los-estados-financieros-de-las-empresas-ahora-son-de-dominio-publico/>

¹⁰Ley 43 de 1990. De la profesión de contador público. ART. 10.—De la fe pública. La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.

PAR.—Los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes (§ 0009).

NOTA: El artículo 10 inciso 1º de esta disposición, recoge lo estipulado en el artículo 9º de la ley 145 de 1960; y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, recoge lo ya establecido por el artículo 11 de la Ley 145 de 1960.

El estatuto tributario en su artículo 777 señala que la certificación de contador público y revisor fiscal es prueba contable. Además, en su artículo 581, prescribe los efectos de la firma del contador público en las declaraciones tributarias, al certificar los siguientes hechos:

1. Que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia.
2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.
3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

esta Dirección que se encuentra acreditados los servicios de restauración identificados con la marca OXXO (mixta) durante los años 2020 al 2023.

Igualmente se evidencia la certificación de la contadora de la sociedad CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. quien certificó los ingresos por la prestación de servicios de tiendas de conveniencia, comercio minoristas, tiendas de autoservicio, con el agrupamiento por cuenta de terceros de productos alimenticios, farmacéuticos, bricolaje, bebidas, bebidas alcohólicas, tabaco, prensa y revistas, y servicios de restaurantes y cafeterías de autoservicio de comida y bebidas, en Perú bajo la marca OXXO, durante los años 2018 al 2023.

En los documentos expedidos por los contadores en Colombia y en Perú se detallan las grandes cifras de ventas la cuales corresponden algunos de los servicios de la clase 43 por el uso del signo OXXO durante el periodo relevante.

Al observar las pruebas, se evidencia que con el signo OXXO se prestan servicios de restauración, ya que se pueden adquirir diferentes productos a través de autoservicio desde comida rápida hasta bebidas, así mismo se prestan servicios de tiendas de conveniencia en donde se pueden adquirir una gran variedad de productos alimenticios y bebidas.

Frente al argumento del titular quien manifiesta que a su vez con el signo OXXO se prestan servicios de alojamiento temporal, al ser un lugar en donde las personas pueden alojarse por horas para adquirir bebidas y comidas, este Despacho no encontró ninguna prueba que demuestre que esto sea un servicio de alojamiento, pues todas las pruebas fueron encaminadas en probar un servicio de auto servicio de comidas rápidas, restauración o alimentación, en donde se adquieren productos para su consumo y se paga por ello.

De la totalidad del acervo probatorio aportado, se concluye que dichos documentos son demostrativos del uso efectivo de la marca para identificar algunos de los servicios descritos en la cobertura del registro marcario, en el sentido que dichos documentos indicaron la puesta en el comercio colombiano de servicios de restauración pertenecientes a la clase 43 durante el periodo relevante, de forma regular y en cantidades significativas

Teniendo en cuenta que el signo OXXO (mixto), sí ha sido usado por su titular para la clase 43 de servicios, se debe manifestar que el signo está registrado en la clase 43 la cual incluye una gran variedad de servicios con naturaleza y finalidades diversas, por ende, se deberá analizar si todos los servicios allí descritos han sido usados por el titular, o en caso contrario limitar el uso a los efectivamente probados.

Cancelación parcial de servicios

Para ello, es procedente traer a colación el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente en relación con el uso parcial de las marcas:

“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”.

En relación con la similitud de productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado de la siguiente manera:

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

“Un producto o servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticas o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado”.

De la interpretación del TJCA, se pueden concluir tres criterios para establecer que existe similitud entre productos y/o servicios.

- o Las propiedades y características (**naturaleza**) de los productos o servicios;
- o La **finalidad** o destino de los productos o servicios y;
- o La capacidad para ser **sustitutos** en el proceso de elección en el mercado.

Corresponderá entonces a la Oficina Nacional Competente, determinar en primer lugar si la marca se usa para todos o para algunos servicios, y con base en ello establecer si los que no se usan, son similares frente a los primeros de acuerdo con los criterios antes señalados.

El signo en este caso en concreto está registrado para:

43: Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia; hospedaje temporal, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa.

De las pruebas aportadas se evidencio el uso del signo para:

- Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia, autoservicios de comida y bebida, snack-bar, fast foods.

Conforme lo anotado, este Despacho analizará i) la naturaleza de los servicios efectivamente probados en su uso; y, ii) su finalidad, exigencias que deben paralelamente satisfacer los servicios que preliminarmente fueron excluidos procediendo su cancelación, junto con la exigencia entendida como: iii) capacidad sustitutiva.

Cabe aclarar en este caso cuál es la naturaleza y finalidad de los servicios que fueron efectivamente probados, de cara a los que presuntamente podrían ser preservados.

Servicios Probados	Naturaleza	Finalidad
Servicios de restauración (alimentación)	Restauración	Negocios dedicados a la elaboración de comidas y bebidas y que son preparadas para su consumo.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Tiendas de conveniencia	Comercialización de productos	Establecimiento de venta de productos y servicios que el cliente consumirá de manera inmediata o en plazo no mayor a 12 horas. Las tiendas de conveniencia permiten a los consumidores realizar sus compras de forma rápida y cómoda en un tiempo récord no mayor a 10 minutos ¹¹ .
Autoservicios de comida y bebida	Provisión de alimentos y bebidas	Es una modalidad en la que los clientes seleccionan y pagan por su propia comida en un establecimiento de servicio rápido o de comida rápida ¹² .
Snack bar	Provisión de alimentos y bebidas	Establecimiento donde se sirven aperitivos y comidas ligeras ¹³ .
Fast foods	Provisión de alimentos y bebidas	Se caracteriza porque el alimento se prepara y se sirve para ser consumido en establecimientos especializados de manera rápida ¹⁴ .

Ahora bien, los servicios que se encuentran dentro de la cobertura exhiben las siguientes propiedades, características y propósitos:

Servicios cobertura inicial	Naturaleza	Finalidad
Hospedaje temporal	Servicios de hospedaje temporal	Alojamiento y asistencia que se da alguien.
Servicios de catering	Provisión de alimentos y bebidas	Servicio que provee de comida y bebida a fiestas, eventos y presentaciones en general ¹⁵ .
Cafés	Provisión de alimentos y bebidas	Establecimiento donde se vende y toma café y otras consumaciones ¹⁶ .
Cantinas	Provisión de alimentos y bebidas	Establecimiento público que forma parte de una instalación

¹¹ <https://es.linkedin.com/pulse/caracter%C3%ADsticas-de-la-tienda-conveniencia-salvador-garcia-tapia>

¹² <https://blog.rapiboy.com/restaurante/autoserviciogastronomia/#:~:text=todo%20el%20mundo.,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20autoservicio%20en%20la%20gastrom%C3%ADa%3F,r%C3%A1pido%20o%20de%20comida%20r%C3%A1pida.>

¹³ <https://www.rae.es/dpd/snack%20bar>

¹⁴ <https://barradeideas.theobjective.com/que-es-fast-food/>

¹⁵ <https://www.ineventos.co/blog/que-es-un-catering.html>

¹⁶ <https://dle.rae.es/caf%C3%A9?m=form>

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

		más amplia y en el que se venden bebidas y algunos comestibles ¹⁷ .
Pizzerías	Provisión de alimentos y bebidas	Restaurante especializado en la preparación de pizzas y otras comidas italianas ¹⁸ .
Bares	Provisión de alimentos y bebidas	Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador ¹⁹ .
Comedores de empresa	Provisión de alimentos y bebidas	Instalaciones de restauración colectiva que se encuentran en empresas y organizaciones ²⁰ .

Entre tanto, dadas las propiedades y características generales de los servicios en comparación junto al último criterio indispensable para acceder a la protección de bienes y/o prestaciones que no han sido usadas en el mercado (capacidad sustitutiva en el proceso de elección en el mercado), esta Dirección encuentra que los **servicios de hospedaje temporal**, tienen naturaleza y finalidades diferentes a los efectivamente probados, así mismo no pueden ser sustituibles, ya que satisfacen necesidades diferentes.

En relación con los demás servicios vemos que comparten la misma naturaleza de restauración o de provisión de alimentos y bebidas, y así mismo cumplen con las mismas finalidades por ende pueden ser sustituibles.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho concluye que no se mantendrá incólume el registro marcario, pues deberá limitarse a los servicios efectivamente probados y los cuales dada su naturaleza y finalidad difieren de los demás servicios de la cobertura.

Bajo este entendido la cobertura de servicios quedaría de la siguiente manera:

43: Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia; restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa.

Conclusiones de las pruebas del uso

Hechas las consideraciones precedentes, resulta prudente recordar que esta Oficina no califica el éxito empresarial y comercial de los productos y servicios identificados con la marca, sino su uso serio, real y efectivo, dentro de los supuestos temporales, espaciales, cualitativos y cuantitativos que enmarca la normatividad andina.

Cabe igualmente recalcar que con estas pruebas fueron debidamente acreditados los supuestos para entender que la marca ha sido usada, pues en primera instancia, se hizo uso de la marca dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación, esto es en entre el 4 de diciembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2023, en segundo lugar, se acreditó la prestación de los servicios dentro de la Comunidad Andina (Colombia y Perú); en tercer lugar, se usa la marca para identificar algunos de los servicios amparados en el registro clase 43 “servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia; restaurantes

¹⁷ <https://dle.rae.es/cantina?m=form>

¹⁸ <https://dle.rae.es/pizzeria?m=form>

¹⁹ <https://dle.rae.es/bar?m=form>

²⁰ https://www.google.com/search?q=que+son+Comedores+de+empresa&rlz=1C1UUXU_esCO990CO990&oq=que+son+Comedores+de+empresa&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgKGIEMgYIAhBFGEAyCQgDEAAYChiABDIHCAQQABiABDIJCAUQABgKGIEMgkIBhAAGAoYgAQyCQgHEAAYChiABNIBCDI2MzdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa”, sin agregar o quitar elementos que hagan dicha marca sustancialmente diferente a la que se registró; y por último, las ventas demuestran la prestación de los servicios en la cantidad y forma que corresponde de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo también con la naturaleza del empresario que los presta.

Los hechos así descritos, valorados en conjunto con la totalidad del acervo probatorio, reflejan con eficacia la divulgación y prestación de los servicios identificados con la marca analizada y llevan a esta Dirección al convencimiento de que efectivamente bajo el registro objeto del presente trámite se usa la marca OXXO en la forma que corresponde a este tipo de servicios.

Ahora bien, es de manifestar que el titular del signo que se pretende cancelar alega notoriedad de este con el fin de impedir la cancelación de dicho registro para los servicios que no fueron probados, por lo que se estima procedente hacer las siguientes consideraciones con el propósito de explicar la figura de la cancelación por no uso y la figura de la notoriedad y renombre de la marca como impedimento para la cancelación de esta.

Cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida

La protección que otorga la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a la marca notoria trasciende a la exigencia del uso real y efectivo de la marca, así como a otros aspectos. De hecho, el artículo 229 de la Decisión reconoce una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de su uso en los países miembros. Al respecto, la norma en comento establece:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

(...)

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;

(...).”

Ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la norma comentada *“(...) de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios”²¹.*

Del mismo modo, sostuvo en otro momento que, *“la finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486”²².*

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 180-IP-2006.

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

El Tribunal en su jurisprudencia ha esbozado por qué se debe dar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está en frente de una marca común.

“Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos”²³.

Desde luego, teniéndose presente que la notoriedad de un signo distintivo y la cancelación por no uso son, en efecto, dos figuras disímiles, en el marco de la acción, las pruebas allegadas al expediente por el titular de la marca alegada como notoria, irán encaminadas a probar dicho estatus de notoriedad.

“Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use”²⁴.

Así pues, la acción de cancelación por no uso que vincule una marca notoriamente conocida, relevará la labor probatoria del uso de la marca para distinguir los productos o servicios descritos en la cobertura del registro marcario, a una demostración de la difusión y el conocimiento que la marca ha logrado en el sector pertinente de los productos o servicios.

Visto que cuando una marca es notoria, está exenta de probarse su uso para los productos o servicios que fue reconocida como tal, también debe tenerse en cuenta que la marca notoria rompe con el principio de especialidad de forma relativa, de manera que el alcance de la protección será para los productos o servicios descritos en el registro marcario, así como respecto de los productos o servicios idénticos, similares o conexos –comprendidos en el sector pertinente—²⁵.

Hecho notorio, marca notoria y marca renombrada

Hecho notorio y marca notoria

En sus inicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió el hecho notorio, como *“todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. (...)”²⁶.*

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 46-IP-2006.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 269-IP-2018.

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 1-IP-1987.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Luego, en proceso 17 – IP – 96 el Tribunal recogió la diferenciación de los conceptos de marca notoria y hecho notorio acogidos por esta corporación, así:

“En los fallos dictados dentro de los procesos 5-IP-94 y 8-IP-95, el Tribunal diferenció entre lo que significa “la marca notoria” del “hecho notorio”, precisando que para la primera la prueba es necesaria, porque la notoriedad de la marca nace de hechos o antecedentes posteriores a su registro y se circunscribe a un grupo de consumidores allegados a los productos o servicios que la marca protege. En tanto que el hecho notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione) “ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”, (Proceso 1-IP-87)”.

Aportando más claridad a los conceptos de hecho notorio y marca notoria, el Tribunal en algunas interpretaciones prejudiciales²⁷ hizo gala a lo dicho por el tratadista José Manuel Otero Lastres de la siguiente manera:

“(…) En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado. Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria”²⁸.

Marca notoria y marca renombrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 20 – IP – 97 citó al profesor Manuel Areán Lalín, señalando frente a la marca notoria y la marca renombrada lo siguiente:

“(…) al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1º de diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL”²⁹.

Por su parte, en proceso 185 – IP – 2006 el mismo Tribunal se refirió de manera ilustrativa a las marcas notorias y renombradas en los siguientes términos:

“(…) las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (...) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.”³⁰(…). La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 8-IP-98, 20-IP-97, 17-IP-96 y entre otras.

²⁸ Otero Lastres, José Manuel. “La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario”, Memorias Seminario Internacional “La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios”, 1996. Quito. pág. 255.

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 20-IP-1997. (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186).

³⁰ Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, pp. 41.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

*conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados*³¹.

*Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (...) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (...)”*³².

Por su parte, recientemente, el Tribunal se ha ocupado de la marca notoria y la marca renombrada en algunas interpretaciones prejudiciales³³ que valen la pena tenerse presentes.

*“Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*³⁴.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

*La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro*³⁵. *Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*³⁶.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso

³¹ Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 33.

³² Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495.

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 58-IP-2018, 218-IP-2018, 269-IP-2018 y entre otras.

³⁴ “La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada”.

³⁵ “Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada”.

³⁶ “La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario)”.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba³⁷.

Igualmente, en dichas interpretaciones se hizo alusión a la acción de cancelación por falta de uso de una marca notoria o renombrada en estas palabras:

“En acápite anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina³⁸.

Una vez han sido abordados los conceptos de hecho notorio, marca notoria y marca renombrada; esta Dirección procederá a realizar el estudio relativo al estatus de notoriedad de la marca OXXO, dejando al margen el debate del reconocimiento de categoría de marca renombrada que no está regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, es necesario establecer si la marca OXXO es notoria y para que servicios ha sido reconocida como tal, lo anterior de conformidad por los parámetros establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Notoriedad de la marca OXXO

En el presente caso, la sociedad GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, alegó la notoriedad de la marca OXXO para desestimar la acción de cancelación por no uso interpuesta por OXOHOTEL S.A.S.

Sobre la notoriedad de la marca **OXXO** alegada por la titular esta Dirección encontró lo siguiente:

³⁷ “En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad-en algún país de la Comunidad Andina- en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486”.

³⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 58-IP-2018, 218-IP-2018, 269-IP-2018 y entre otras.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

- Mediante Resolución No. 90675 del 13 diciembre de 2018, dictada dentro del expediente administrativo No.SD2018/0014515, se declaró la notoriedad de la marca OXXO (mixta) para identificar *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”*, servicios propios de la clase 35 Internacional, para el período comprendido entre los años 2015 al mes de diciembre de 2017.
- Mediante Resolución No.420 del 22 febrero de 2019, dictada dentro del expediente administrativo No.SD2018/0047842, se declaró la notoriedad de la marca OXXO (mixta) para identificar *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”*, servicios propios de la clase 35 Internacional, para el período comprendido entre los años 2015 al mes de diciembre de 2017.

Como se puede observar la última declaratoria de notoriedad corresponde al año 2017, y en este caso el titular con el acervo probatorio aportado tiene la finalidad de extender la notoriedad del signo OXXO y por esta razón el Despacho procederá analizar los documentos aportados.

En relación con los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la evaluación de la notoriedad de un signo determinado, el Tribunal ha afirmado en diferentes ocasiones que *“la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*³⁹.

Sobre el particular, el mencionado artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina *“analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”*^{40,41}.

En consonancia con lo expuesto, el Tribunal ha acogido una definición del signo notoriamente conocido, que comprende las siguientes características:

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 105-IP-2013.

⁴⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 9-IP-2008.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

- “Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, de conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio⁴².

Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del artículo 228 de la Decisión 486)

En este caso el sector pertinente para la marca OXXO está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte de la cadena de “autoservicios, supermercados”.

El grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En primer lugar, está el sector pertinente, definido por el artículo 230 ibidem, en los siguientes términos:

“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.*

Para probar el conocimiento en el sector pertinente el titular aportó los estudios de Tracking de marca, realizado por NielsenIQ – CMI, del mes de octubre del año 2023 y del mes de enero de 2024 en México, cuya finalidad es validar la recordación publicitaria de la marca en el país, y el reconocimiento a nivel nacional como tienda para realizar compras de consumo personal y pago de servicios. Si bien en este estudio se refleja el conocimiento de la marca OXXO, este fue realizado en México y no en un país miembro de la Comunidad Andina, y por ende, no es conducente para efectos de probar el conocimiento de la marca en el sector pertinente de la Comunidad Andina.

Por otra parte, se evidencia el estudio de mercado realizado por CICO LATAM (Centro de Investigación del Consumidor), denominado “Estudio de reconocimiento de marca Tiendas OXXO”, de marzo de 2024, el cual estaba dirigido en exclusiva al reconocimiento en Colombia.

El método cuantitativo usado fue la práctica de encuestas aleatorias, a mayores de edad, de diferentes niveles socio económicos (estratos del 1-6), distribuidos en 8 ciudades del

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 262-IP-2018.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

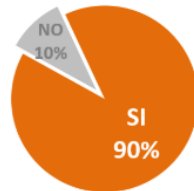
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira y Manizales), se encuestaron a 325 personas.

Estudio de Reconocimiento de Marca Tiendas Oxxo

Colombia
Marzo 2024



1. ¿Ha escuchado o visto la palabra OXXO?



2. ¿Por qué conoce la marca OXXO?



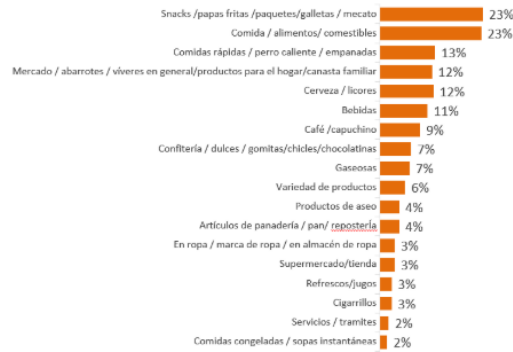
5. ¿Cuando escucha la palabra OXXO en qué piensa?



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

6. ¿En qué productos o servicios piensa cuando ve la palabra OXXO?



De dicho estudio de mercado se pudo deducir que la marca OXXO es reconocida por el consumidor colombiano; sin embargo, dicho estudio no establece parámetros comparativos en relación con el conocimiento de dicha marca respecto de otras marcas del mismo sector y mucho menos permite concluir que los colombianos prefieren dicha tienda a las demás ya existentes.

Los datos proporcionados no permiten al Despacho corroborar el reconocimiento del sector pertinente y ni el lugar que ocupa la marca frente a sus principales competidores, no es posible verificar que la marca OXXO hace parte del *top of mind* dentro del sector de *autoservicios, supermercados*.

Seguido a ello, para probar el conocimiento de la marca OXXO en los círculos empresariales, el titular anexó los reconocimientos que ha recibido la marca.

- Reconocimiento de FENALCO Bogotá, por sus 10 años de operaciones en el país:



- Reconocimiento otorgado por Compensar, por ser una empresa que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias del país:



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

- Reconocimiento de la Entidad Cuso International, en virtud de la generación de empleo para construir futuro que efectúa OXXO en el país, reconociendo especialmente la iniciativa de empleabilidad de mujeres cabeza de hoja:



Dichos reconocimientos permiten corroborar que la marca OXXO tiene un estatus especial al ser una marca que ha ayudado en diferentes sectores al país, a nivel laboral, a nivel económico y nivel de los servicios prestados a los colombianos.

No debe dejarse a un lado que la marca ya ha sido reconocida como notoria en otras oportunidades y por ende, las pruebas no son tan exigentes en el entendido de extender la notoriedad del signo, ya que a pesar de que en esta ocasión no presento material probatorio suficiente para probar el reconocimiento en el sector pertinente, si aportó otros documentos que prueban otros literales del artículo 228 y que permite a esta Dirección extender el carácter notorio del signo.

Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique (Artículo 228 de la Decisión 486 literal c))

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir de alguna manera, el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que este tiene de la misma.

Frente al criterio que nos asiste, se observa las cifras de inversión en publicidad a pesar de que el titular manifestó que dicha información es confidencial, estos datos al ser reportados en los libros de contabilidad, y al ser parte de los estados financieros, son datos públicos y que pueden ser conocidos en razón del principio de transparencia, y los cuales reposan en la Superintendencia de Sociedades, toda vez que las sociedades comerciales colombianas en condición de inspeccionadas ante dicha superintendencia, deben reportar los datos financieros (Balance General, Estado de Resultados y Flujos de Efectivo), los cuales pueden ser consultados en el Portal de Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.⁴³

⁴³ <https://www.colombiaagil.gov.co/tramites/intervenciones/portal-de-informacion-empresarial>

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Diana Patricia González Ordóñez, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de contador público de la sociedad Cadena Comercial Oxxo Colombia SAS me permito certificar que las inversiones en publicidad realizada por la mencionada sociedad para promover la prestación de restauración, tiendas de conveniencia, restaurantes (autoservicios); autoservicios de comida y bebida, cafés, cantinas; snack-bar, fast foods, pizzerías, identificados en Colombia bajo la marca OXXO:

Año	Valor de inversiones en publicidad*
2016	665,666
2017	626,608
2018	1,398,097
2019	1,674,067
2021	1,886,648
2022	2,795,337
2023	8,461,618

*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos.

Al observar las cifras invertidas en publicidad podemos ver como la titular ha hecho grandes esfuerzos por seguir manteniendo el reconocimiento de la marca a través de la publicidad.

Asimismo, se evidencian publicaciones realizadas a través de páginas web, redes sociales y diferentes medios de comunicación. Que permiten corroborar la promoción de la marca OXXO en Colombia y en el mundo.



PROGRAMA INSIDE LR | COMERCIO

“Facturamos más que en 2022, cerraremos este año con ventas de \$600.000 millones”

miércoles, 29 de noviembre de 2023

Jorge Francisco Flores Moreno, gerente General de Oxxo Colombia, indicó que la cadena genera más de 2.500 empleados directos y cuenta con un staff de aproximadamente 300 personas en las tiendas.

Foto: Gonzalo Vivas/LR



Agregue a sus temas de interés

El gerente general de Oxxo Colombia, Jorge Francisco Flores, habló sobre los planes de expansión de la cadena, dijo que abrirán 30 tiendas antes de 2024

ALLISON GUTIÉRREZ NÚÑEZ

En cada esquina de una ciudad, así como se encuentra comúnmente una tienda o droguería, seguramente ya hay un Oxxo. Esto tiene que ver con que la empresa de origen mexicano viene desde 2009 ejecutando un plan agresivo de expansión en el país. Jorge Francisco Flores Moreno, gerente General de Oxxo Colombia, contó en #insideLR los detalles del plan de crecimiento que tienen, y se refirió el golpe de la inflación en la demanda.

f X in GUARDAR

GRUPO ARGOS 90 años

Grupo Argos, uno de los que más ha invertido en Obras por Impuestos con un modelo exitoso. El grupo empresarial ha beneficiado con la figura a cerca de 300.000 COLOMBIANOS con 12 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN EN 50 MUNICIPIOS.

VER MÁS



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Las cadenas más grandes en puntos de venta en Colombia

oficia seleccionada por América Retail: Katherine Palacios - 14 abril, 2023

MAPA DE PUNTOS DE VENTA DEL RETAIL

Tiendas	2.200	ara	1.093	OLIMPICA	403
TIENDAS		TIENDAS		PUNTOS DE VENTA	
Dollarcity	358	OXXO	260	éxpto	209
TIENDAS		PUNTOS DE VENTA		SUPERMERCADOS	

Oxxo

Shorts

Así es un OXXO en Colombia... Tiene 2 pisos
94 K visualizaciones

Los mejores OXXO #shorts
1.6 M de visualizaciones

Mandaron a mi abuelita al oxxo #shorts #chistes
1.1 M de visualizaciones

EL DATO PERTURBADOR DEL #shorts #oxxo #shorts
4.6 M de visualizaciones

#sobregorja #oxxo #shorts #entretenimiento #gases
74 K visualizaciones

El niño del oxxo (Video completo)
43 M de visualizaciones a hace 5 años

Oxxo

SOBREVIVIENDO 24 HORAS CON COMIDA DEL OXXO
1.9 M de visualizaciones · hace 1 año

Los usuarios también han visto

Luisito Comunica sorprende con su último video de comidas rápidas del OXXO

Febrero 17, 2022



Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

Las pruebas aportadas, le permiten a esta Dirección establecer que el empresario ha generado un gran esfuerzo en recursos económicos y publicitarios para posicionar su marca en la mente del consumidor en el mercado de *autoservicios*, *supermercados*. desplegando un gran número de distintas estrategias de mercadeo y comerciales que, le permiten al consumidor tener un reconocimiento específico de marca en el momento de tomar su decisión de compra de los productos y servicios comercializados en OXXO.

En consecuencia, estas pruebas son útiles según lo dispuesto en los literales c) y d) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Pruebas tendientes a demostrar las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección (Artículo 228 de la Decisión 486 literal e))

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado, exaltamos la certificación de los ingresos obtenidos por la sociedad titular GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, por concepto de las ventas de los años 2016 al 2022 por las actividades de prestación de servicios de tiendas de conveniencia, comercios minoristas o tiendas de autoservicios.

En consecuencia, apreciando el material probatorio tendiente a demostrar los volúmenes de ventas con la marca OXXO, encontramos que los valores señalados son cuantiosos e indicativos de la magnitud de utilización de la marca OXXO en Colombia, Perú y México, y de la intensidad de la prestación de los servicios que con ella se distinguen, lo que indirectamente demuestra un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores de sus productos y se constituye, como lo indica la norma supranacional, en uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca.

Conclusiones respecto del análisis de notoriedad

Los documentos antes enunciados no solamente ofrecen una idea general de la situación del mercado a través del cual desarrolla su actividad empresarial la titular, sino que sirven para dar una interpretación clara de la marca en el escenario económico.

Para esta Dirección las pruebas allegadas, demuestran no solo los gastos en que ha incurrido el titular de la marca, para posicionarla y darle credibilidad a sus consumidores en el mercado, sino también las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas demuestran sin lugar a duda que la marca OXXO, sigue manteniendo su posición como una marca reconocida en el sector de **Autoservicios y Supermercados**.

En efecto, las pruebas allegadas demuestran la difusión y el conocimiento que ha tenido la marca OXXO en el mercado colombiano, pues mediante un método cuantitativo, se obtuvo de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su posicionamiento en relación con sus competidores, por lo que se convierten en pruebas útiles y pertinentes para demostrar el conocimiento generalizado de la marca.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

En definitiva, a partir de las pruebas aportadas, la marca OXXO sigue ostentando su carácter notorio para los servicios de la clase 35 *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”*, y por consiguiente se debe mencionar, que dicho estatus de notorio reconocido ya en dos ocasiones por esta Dirección, aún persiste.

Se debe dejar claro que el titular en su escrito en ningún momento manifestó que deseaba ampliar la cobertura de servicios de la notoriedad o demostrar que el signo a su vez es notorio para la clase 43, ya que del escrito presentado y de las pruebas, únicamente se demostró y se manifestó que el signo era notorio frente a la clase 35, es decir respecto de los servicios sobre los cuales ya se había probado el reconocimiento de la marca.

En consecuencia, reconocemos que la marca OXXO sigue ostentando su carácter notorio frente a la clase 35 *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”* para el periodo comprendido entre el año 2018 hasta el año 2023, por ser este el periodo en que se acredita la mayoría de los factores relevantes a la hora de determinar la notoriedad del signo, en este caso las cifras de ventas y las cifras invertidas en publicidad.

Estas pruebas han proporcionado una comprensión sólida de aspectos como el reconocimiento de la marca, el nivel de inversión en publicidad y los ingresos significativos que genera.

Teniendo en cuenta que el signo objeto de la cancelación es notorio para servicios de la clase 35 *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”* es pertinente determinar si efectivamente procede para evitar su cancelación por no uso en la clase 43 registrada.

Procedencia de la cancelación de los servicios de la clase 43 del signo OXXO (mixta) registrado frente al hecho de la notoriedad de la marca OXXO (mixta) en clase 35

Si bien la cancelación por no uso de la marca OXXO en clase 43, encuentra una clara restricción para su procedencia debido a la notoriedad de la marca OXXO para la clase 35 *“Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”*, la Dirección procede a realizar algunas aclaraciones.

La Clasificación Internacional de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En el encabezamiento o título de cada clase se describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Estos encabezados generalmente van acompañados de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. Sumado a ello, aparece en cada clase una lista alfabética de los productos y servicios, donde se comprenden alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.

De lo mencionado es posible razonar que, el nomenclátor internacional y el título de cada clase, son enunciados generales que han sido dispuestos para servir como guía y patrón orientador al momento de clasificar un producto. Ello significa que hay lugar a la interpretación y a la aplicación del raciocinio para cada caso concreto. Sin embargo, esa oportunidad de interpretación no puede ser aplicada con arbitrariedad o ambigüedad por parte del intérprete, pues ello ocasiona inseguridad jurídica en la materia.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

La Clasificación Internacional de Niza es pues, un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional⁴⁴. Estos productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos son agrupados según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados y los servicios según el tipo de actividad desplegada⁴⁵.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dado alcance a la Clasificación Internacional de Niza en el proceso 617 – IP – 2018, en los siguientes términos:

“Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son numerus clausus pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología, de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que a su vez, incluyen diversas especies.

Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y lo que no comprenden.

Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aun no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios por orden alfabético” (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales -como su nombre indica- ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para laves, los ubica en la clase 6.

Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contiene criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especie, en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas.

Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información. A modo de ejemplo, y de manera referencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass 10”.

La notoriedad de la marca OXXO ha sido acreditada en el sector pertinente de “Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo”, es decir, “autoservicios, supermercados”, para la clase 35 y esta fue registrada para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otra parte, el titular logró probar el uso para algunos servicios de la clase 43, sin embargo, frente a los servicios de “hospedaje temporal”, dicho uso no fue probado. Considera esta Dirección pertinente advertir que si bien al hacer el análisis de conexión competitiva para determinar el riesgo de confusión o asociación entre un signo notorio y uno común, se debe ser más flexible con el principio de especialidad, la norma andina no contempla un rompimiento absoluto de este.

En atención a lo expuesto, la protección de las marcas notorias opera respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, esta Dirección considera que los servicios descritos en la clase 43, en concreto, “hospedaje

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 617-IP-2018.

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Ibidem.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

temporal”, no se relacionan con el sector pertinente de la marca notoria OXXO, ya que el sector pertinente del hospedaje temporal “*Servicios de hospedaje, albergo, alojamiento*” no es el mismo que el de la marca notoria de “**autoservicios, supermercados**”.

En este caso la finalidad de los autoservicios y supermercados es comercializar productos de diferente naturaleza alimentos, bebidas, entre otros, para su consumo; mientras que los servicios de hospedaje temporal tienen la finalidad de alojar por una noche o más a los turistas o visitantes, y es por ello por lo que estos sectores no resultan ser sustitutos, complementarios o destinados a satisfacer las mismas necesidades del consumidor, ni a ser prestados respecto del mismo sector.

A pesar de que el titular en la respuesta manifiesta y argumenta que un consumidor puede pensar que los servicios de alojamiento y de tiendas de conveniencia pueden ser prestados por un mismo empresario, lo cierto es que no pertenecen al mismo sector relevante.

En relación con la ruptura del principio de especialidad de las marcas notorias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado lo siguiente:

“(…) La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) Productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva.*
- b) Aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y*
- c) Cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario⁴⁶*

Por lo expuesto, en este caso en concreto la marca será cancelada parcialmente y su cobertura se limitará a los servicios efectivamente probados, tal y como fue analizado en párrafos anteriores.

Conclusión

En conclusión, la marca OXXO (mixta) no ha sido utilizada por GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, para identificar de manera real y efectiva todos los servicios amparados por el certificado de registro marcario No. 430065, por lo que la Dirección procederá a su cancelación parcial.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo OXXO para “*Prestación de servicios de supermercados, venta al público de abarrotes, comestibles, víveres y bienes de consumo*”, servicios de la clase 35 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido entre el año 2018 hasta el año 2023.

ARTÍCULO 2. Negar la cancelación total por no uso del registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No. 430065, a nombre de GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°116-IP-2011.

Resolución N° 15487

Ref. Expediente N° SD2023/0110368

CV, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3. Cancelar parcialmente el registro de la marca OXXO (mixta) con certificado No. 430065 en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “*Hospedaje temporal*”, comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4. Como consecuencia de la anterior limitación, el registro de la OXXO (mixta) con certificado No. 430065 distinguirá: “*Servicios de restauración (alimentación); tiendas de conveniencia, restaurantes autoservicios, autoservicios de comida y bebida, restauración (alimentación), servicios de catering, autoservicios (restaurante), cafés, cantinas, snack-bar, servicios de restaurantes, fast foods, pizzerías, bares, comedores de empresa*”, comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 5. Notifíquese a GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S. DE R.L. DE CV, titular del registro, y a OXOHOTEL S.A.S., solicitante de la acción de cancelación, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6. Hacer las anotaciones correspondientes y una vez en firme esta resolución, archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de abril de 2024



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS