



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 243-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2017-01265 Referencia: Legitimación para solicitar el procedimiento de cancelación por falta de uso del registro de la marca COLONIA «MAR AZUL III» (mixta) perteneciente a Sifflet Cía. Ltda.....2
PROCESO 253-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Cuenca, Provincia de Azuay de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 01501-2019-00015 Referencia: El reconocimiento de las mercancías en ejercicio del control posterior de las autoridades aduaneras de los Países Miembros.....7
PROCESO 302-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201811470 01 Referencia: Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) por el registro de mala fe en la República de Colombia de la marca GALFER cuyo titular es Industrias Galfer S.A.S.....17

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 4 de marzo de 2021**

Proceso: 243-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador

Expediente de origen: 09-1207-AC-2S-RR-2016

Expediente interno del consultante: 17811-2017-01265

Referencia: Legitimación para solicitar el procedimiento de cancelación por falta de uso del registro de la marca **COLONIA «MAR AZUL III»** (mixta) perteneciente a Sifflet Cía. Ltda.

Norma a ser interpretada: Artículo 165 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 1597-2016-TDCA-DQ de fecha 13 de junio de 2019, recibido físicamente el día 17 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 167, 220 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2017-01265.





El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Carlos Hernán Robalino González

Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
Vocales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual
Procurador General del Estado

Tercero interesado: Sifflet Cía. Ltda. (Antes Fábrica de Colonias Sifflet Cía.)

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el señor Carlos Hernán Robalino González tenía interés legítimo para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca **COLONIA «MAR AZUL III»** (mixta), registrada a favor de Sifflet Cía. Ltda.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 167, 220 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

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

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

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





2. No procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que no es asunto controvertido en el proceso interno la irregistrabilidad por confundibilidad de signos. No procede la interpretación de los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486 ya que no se solicita la cancelación parcial de la marca, ni está controvertido el tema de la carga de la prueba. Tampoco procede la interpretación del Artículo 224 de la Decisión 486 ya que no es motivo de conflicto la notoriedad de la marca.
3. No procede la interpretación del Artículo 220, ya que se verificó que el demandante hace referencia a este Artículo que pertenece a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y no a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca **COLONIA «MAR AZUL III»** (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que incluye en su contenido el procedimiento de la cancelación de una marca por falta de uso, así como la legitimación activa del solicitante.
- 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.²
- 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad

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.»

² Ver Interpretación Prejudicial N° 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.





con su naturaleza y la forma de su comercialización.³

- 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.⁴
- 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
- 1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:⁵
 - a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
 - b) **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.





- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2017-01265**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

