



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 426-IP-2022	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020210024400 Referencia: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»..... 2
PROCESO 475-IP-2022	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020150046500 Referencia: Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»..... 26

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 11 de abril de 2023**

Proceso: 426-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: SD2019/0103339

Expediente interno del consultante: 11001032400020210024400

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Cancelación del registro de una marca por falta de uso

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio 2671 del 31 de octubre de 2022 recibido vía correo electrónico el 1 de noviembre de 2022 mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020210024400.

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000. *in*



**CONSIDERANDO:****A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

Demandante: Margaritaville Enterprises, Llc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

Tercero interesado: Compass Group Holdings Plc.

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «la doctrina interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf> *ise*





Proceso 426-IP-2022

una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO:

Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.
- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento *usc*

*Schir*



Proceso 426-IP-2022

jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,

- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia. *isu*

*scw*



Proceso 426-IP-2022

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486⁴.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan los requisitos previstos para la cancelación del registro de una marca por falta de uso y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

⁴ **Decisión 486.-**

«**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro 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.

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

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

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

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. *vis*



Schur



Proceso 426-IP-2022

- La cancelación parcial por no uso de la marca.
- Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca.
- El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca.
- Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.
- Causales de justificación para el no uso de la marca.
- El uso de la marca de manera diferente a la registrada.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

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

[1.1] *La cancelación del registro 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 un obstáculo innecesario para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.*⁵

[1.2] *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 identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.*⁶

[1.3] *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. Existe una relación esencial entre la marca, el producto o*

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2729 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2759 del 12 de julio de 2016. *in*



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Proceso 426-IP-2022

servicio que identifica y la oferta de dicho producto o servicio 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.⁷

[1.4] *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, 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.*

[1.5] *Por 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:⁸*

[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, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca⁹.*

La solicitud de cancelación puede presentarse también como medio de defensa en el marco de un procedimiento de oposición respecto de una solicitud de registro presentada con anterioridad.

[b)] **Oportunidad para iniciar el trámite.** *El segundo párrafo del referido artículo 165 establece que el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca únicamente puede iniciarse después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de una marca.*

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

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, a modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4089 del 16 de octubre de 2020. *ISO*





Proceso 426-IP-2022

[c)] **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta 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.

[2.] La cancelación parcial por no uso de la marca

[2.1] El artículo 165 de la Decisión 486 establece que 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.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

«Artículo 165.- (...)

(...)

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere 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.

(...)

(Énfasis agregado)

[2.2] Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

[2.3] Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. *rsc*

*scir*



Proceso 426-IP-2022

[2.4] *A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.*

[2.5] *Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la clase X, y 4 y 5 de la clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las clases X e Y) son similares al producto 1.*

Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase Y.

[2.6] *Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación Internacional de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación¹⁰. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la*

¹⁰ De conformidad con los siguientes supuestos:

- a) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelación va dirigida contra toda la clase, la autoridad analizará el uso de todos los productos o servicios de dicha clase.
- b) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, pero la solicitud de cancelación se dirige únicamente contra determinados productos o servicios de la referida clase, la autoridad analizará únicamente el uso de dichos productos o servicios.
- c) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra toda esa clase, la autoridad analizará únicamente el uso de los productos o servicios para los que la marca fue registrada.
- d) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios.
- e) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige a un menor número de dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso únicamente respecto de ese menor número. Así, por ejemplo, si la clase contiene los productos A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registro marcario únicamente para los productos B, C, D y E, y la solicitud de cancelación se dirige contra los productos C y D, la autoridad analizará el uso únicamente de los productos C y D. *ISO*





Proceso 426-IP-2022

solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

[2.7] Un producto o un 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 idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

[3.] Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca

[3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.

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

[4.] El uso efectivo de la marca. La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

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

[4.2] Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme se detalla a continuación:

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





Proceso 426-IP-2022

mercado.¹¹

[b)] Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

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

[4.3] El primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca **han sido puestos en el comercio**. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran **disponibles en el mercado**. En ambos supuestos, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.¹²

[4.4] Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa la existencia de transacciones efectivamente

¹¹ En la Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este supuesto, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
- b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante se deberá evaluar las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de Navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época navideña. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.
- c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

¹² Hugo R. Gómez Apac, *La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en: AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, et al., directores), *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, Quito, 2019, p. 150. *isc*





Proceso 426-IP-2022

realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, la expresión productos «puestos en el comercio» implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, se materializa a través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.¹³

- [4.5] Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aún no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado, o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.¹⁴
- [4.6] Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva.
- [4.7] Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos o servicios acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función de las pruebas aportadas.
- [4.8] Para probar el uso efectivo de una marca, en el supuesto de «disponibilidad en el mercado», el titular de la marca debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los productos o servicios identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. *isa*

¹³ Ibidem.

Ibidem, p. 151.

*SCHT*



Proceso 426-IP-2022

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

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

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

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

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

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





Proceso 426-IP-2022

de oferta y demanda del producto en cuestión.

[4.15] *¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor¹⁵ pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería injusto que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad nacional competente pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.*

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

[4.17] *Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios, vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido*

¹⁵ Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3111 del 20 de octubre de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. *vsu*





Proceso 426-IP-2022

en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, redes sociales, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

[4.18] El párrafo segundo del artículo 166 de la Decisión 486 dispone que:

«Artículo 166.- (...)

(...)

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

(...)»

(Énfasis agregado)

[4.19] Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de **exportar**, considerada en el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486. Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma.

[4.20] Ahora bien, este segundo párrafo del artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

[a)] Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

[b)] «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.

[4.21] Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto.

[4.22] El autor Diego Chijane Dapkevicius, ante la pregunta de si la marca destinada a identificar productos que se exportarán a mercados extranjeros ha de reputarse o no como usada en el territorio nacional, responde que debe adoptarse la solución normativa prevista en el artículo 39.2.b) de la Ley de Marcas iso





Proceso 426-IP-2022

de España, la que reputa como usada a aquella marca que se aplica a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.¹⁶

[4.23] A mayor abundamiento de lo que se explica en esta interpretación prejudicial, resulta pertinente tener presente lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que en el literal b) del numeral 5 de su artículo 16 (uso de la marca) establece que también tendrá la consideración de uso: «...la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación»¹⁷.

[4.24] Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.

[4.25] En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina).

¹⁶ Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid - Montevideo, 2007, p. 453.

¹⁷ **DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.-**

«Artículo 16

Uso de la marca

(...)

5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:

(...)

b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

(...)) *isa*



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Proceso 426-IP-2022

[4.26] Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente analizar con detenimiento las pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro.

[5.] La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello

[5.1] El artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en lo siguiente:¹⁸

[a)] **Licencia de uso de la marca.** La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

[b)] **La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.** Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con

18

Ver Interpretación Prejudicial 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2759 del 12 de julio de 2016. *isc*





Proceso 426-IP-2022

el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución.

[6.] Causales de justificación para el no uso de la marca

[6.1] El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 establece:

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

(Énfasis agregado)

[6.2] El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, inesperado, como son los fenómenos de la naturaleza (v.g. un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el cual comprende actos de terceros, tales como guerras, incendios, los «actos del príncipe» como el mandato de una autoridad (v.g. una orden judicial). La norma, al mencionar «entre otros», hace alusión a los otros supuestos que justifican el rompimiento del nexo causal, como es el «hecho determinante de un tercero»¹⁹.

[6.3] Para Gustavo León y León las causales de justificación para el no uso de la marca están constituidas por cualquier circunstancia que de manera razonable no permita el uso de la marca, esto es «un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación de uso de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso»²⁰.

[6.4] La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular obedece a un evento:

[a)] extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de lo común o usual²¹, siendo que lo extraordinario no puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo sino objetivo²²;

[b)] imprevisible, en el sentido de que es algo que se desconoce que podría ocurrir²³, lo que está vinculado con

¹⁹ Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Fernando de Trazegnies Granda, *La Responsabilidad Extracontractual*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, pp. 338-339.

²³ Gustavo Arturo León y León, Op. Cit., p. 451. *isc*





Proceso 426-IP-2022

la conducta diligente del titular de la marca²⁴ (en efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es posible tomar medidas de prevención);

[c)] e irresistible, debido a que no existe manera de evitar que ocurra²⁵, como tampoco que es posible oponerse al evento o circunstancia.

[6.5] La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la Decisión 486 es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario, es decir, obedecen a causas no imputables a su voluntad.

[6.6] La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la marca podrá alegar cualquiera otra circunstancia que justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los motivos justificantes alegados deberán ser apreciados por la Oficina Nacional o Juez competente en cada caso en concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez señala:

«El motivo justificado será igualmente una situación de hecho que deberá apreciar el juzgador en cada caso concreto, con la diferencia de que no existe un criterio legal que fije pautas para determinar su existencia ni condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la “justificación” por falta de uso de la marca deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo.»²⁶

(Énfasis agregado)

[6.7] Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que se encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que resulten probados en autos, caso contrario no sería procedente la mera alegación de estos como justificantes del no uso de la marca.

[6.8] Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso concreto quedaron demostrados los motivos de fuerza mayor,

²⁴ Fernando de Trazegnies Granda, Op. Cit., pp. 339-340

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ Ricardo Metke-Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, en: Estudios Socio-Jurídicos, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Vol. 9, N° 2, pp. 82-110. Al respecto, consultar: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342>. (Visitado el 30 de abril de 2019). *vm*





Proceso 426-IP-2022

caso fortuito u otros, que justifiquen el no uso de la marca, atendiendo fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

[7.] El uso de la marca de manera diferente a la registrada

[7.1] El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado:

«El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso».²⁷

[7.2] Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente:

[a)] Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica²⁸; y,

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2249 del 13 de noviembre de 2013.

²⁸ Sobre el particular, se debe tener en consideración que en la Interpretación Prejudicial 310-IP-2016 de 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3061 del 6 de julio de 2017, el TJCA señaló lo siguiente:

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales.

Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial:

- a) **Si el elemento relevante es el gráfico.** Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una





Proceso 426-IP-2022

- [b)] *Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.*
- [c)] *Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.*

affectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado.

- b) **Si el elemento relevante es el denominativo.** Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente:
- i. **Variación en la sílaba tónica:** una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
 - ii. **Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora:** si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
 - iii. **Variación en el orden de las vocales.** Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
 - iv. **Si la parte denominativa es compuesta.** Se debe determinar la palabra o palabras relevantes del conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado. Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor.
 - **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario.
 - **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario.
 - **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. *vs*





Proceso 426-IP-2022

- [7.3] *Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso.*
- [7.4] *Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales.*
- [7.5] *Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado.*
- [7.6] *Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca objeto de acción de cancelación por falta de uso en su conjunto.*
3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 229-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022²⁹; 27-IP-2022 de 28 de julio de 2022³⁰; 377-IP-2021 de 19 de octubre de 2022³¹; 05-IP-2021 de 6 de mayo de 2022³²; 373-IP-2019 del 29 de julio de 2020³³; 02-IP-2017 de 12 de junio de 2017³⁴ y 362-

²⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5124 de 6 de febrero de 2023.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205124.pdf>

³⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5011 de 1 de agosto de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205011.pdf>

³¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5074 de 3 de noviembre de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205074.pdf>

³² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4474 de 23 de mayo de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204474.pdf>

³³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4064 de 31 de agosto de 2020.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204064.pdf>

³⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3073 de 4 de agosto de 2017.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203073.pdf>





Proceso 426-IP-2022

IP-2017 de 30 de abril de 2019³⁵.

4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210024400, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


Gustavo García Brito
Magistrado

³⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3684 de 8 de julio de 2019.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203684.pdf>





Proceso 426-IP-2022



Hugo R. Gómez Apac
Magistrado



Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.



Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta



Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general



Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
