

La exportación constituye una forma de probar el uso de la marca

Mediante Interpretación Prejudicial 05-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4474 del 23 de mayo último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aprobado criterios jurídicos interpretativos que mencionan que la actividad de exportación constituye una forma efectiva de probar del uso de la marca, tal como se aprecia a continuación:

«...El párrafo segundo del Artículo 166 de la Decisión 486, señala:

«**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 y subrayado agregado)

...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.

...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.

...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.

...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 39.2b) de la Ley de Marcas 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 486.¹⁵

...A mayor abundamiento de lo que se explica en la presente 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." (...)

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.

....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).»

«¹⁵ Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid – Montevideo, 2007, pp. 453-454.»
