



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 174-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 670325-2016/DSD

Expediente interno del Consultante: 12138-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca **FIGURATIVA**¹ de titularidad de FÉLIX MARIANO CASTILLO SALVATIERRA

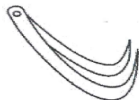
Normas a ser interpretada: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento
2. La cancelación parcial por no uso de la marca
3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso
4. El uso efectivo de la marca. La prueba o puesta en disponibilidad de los productos en el comercio
5. El uso de la marca de manera diferente a la registrada

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

¹ Marca registrada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual bajo el certificado N° 92627.



VISTOS:

El Oficio N° 12138-2017-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 24 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 12138-2017-0-1801-JR-CA-25, y;

El Auto de 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: NIKE INNOVATE, C.V.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ

FÉLIX MARIANO CASTILLO SALVATIERRA

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si procede la cancelación total o parcial del registro por falta de uso de la marca **FIGURATIVA** perteneciente al señor FÉLIX MARIANO CASTILLO SALVATIERRA, la cual identifica productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si la marca **FIGURATIVA** fue usada en el mercado de manera real y efectiva respecto de los productos correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Si los medios aportados por el señor FÉLIX MARIANO CASTILLO SALVATIERRA, serían lo suficientemente relevantes a fin de acreditar un uso real y efectivo de la marca **FIGURATIVA** respecto de los productos comprendidos en la Clase antes referida.
4. Si la marca **FIGURATIVA** ha sido usada de manera diferente a la registrada.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión antes mencionada² por ser pertinentes.

No procede la interpretación del Artículo 136 Literal h) de la Decisión 486 debido a que no es materia de controversia el impedimento de registro de

² **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 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.”

una marca cuando constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
2. La cancelación parcial por no uso de la marca.
3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
4. El uso efectivo de la marca. La prueba o puesta en disponibilidad de los productos en el comercio.
5. El uso de la marca diferente a la registrada.
6. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **FIGURATIVA**, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 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.³
- 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 con su naturaleza y la forma de su comercialización.⁴
- 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

³ De modo referencial, ver el Proceso 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 de 22 de abril de 2016.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 de 12 de julio de 2016.

productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.⁵

- 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:⁶

- 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.

- 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 licenciataria 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.

⁵ Ibídem.

⁶ Ibídem.

2. La cancelación parcial por no uso de la marca

- 2.1. En el presente caso el INDECOPI canceló parcialmente el registro de la marca **FIGURATIVA** registrada a favor del señor FÉLIX MARIANO CASTILLO SALVATIERRA para distinguir ciertos productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en este sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 2.2. 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 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.

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

“Artículo 165.- (...)
(...)

*Quando 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)

- 2.3. 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.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.

- 2.6. 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.
- 2.7. 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**.
- 2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación⁷. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la 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.
- 2.9. 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

⁷ 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 dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios.
- d) 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.

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 acción de cancelación de marca por no uso

- 3.1. Debido a que en el proceso interno se está discutiendo sobre la cancelación de la marca **FIGURATIVA** resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.
- 3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 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 en el comercio

- 4.1. Tomando en cuenta la materia controvertida sobre lo que versa el proceso interno y lo manifestado respecto del uso de la marca **FIGURATIVA**, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
- 4.2. 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.
- 4.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486⁸ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

⁸ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“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.”

- 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 mercado⁹.
- 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.

4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos

⁹ En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 de 07 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 evento, 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, en este evento, deberá evaluarse 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 de navidad. 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.

han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

- 4.6. 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 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 a las pruebas aportadas.
- 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) 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.
- 4.8. 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 en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
- 4.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 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.
- 4.10. 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 identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
- 4.11. 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.

- 4.12. 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.
- 4.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde 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 de oferta y demanda del producto en cuestión.
- 4.14. ¿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 mayor¹⁰, 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 absurdo 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 de propiedad industrial 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.
- 4.15. 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,

¹⁰ Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 de 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.

basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

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

5. El uso de la marca de manera diferente a la registrada

- 5.1. Teniendo en cuenta que dentro del proceso interno se debate el hecho de que la marca **FIGURATIVA** materia de controversia no habría sido usada de la manera en que fue registrada.
- 5.2. 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”.¹¹

- 5.3. 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 gráfica¹²; y,

¹¹ Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 de fecha 13 de noviembre de 2013.

¹² Sobre el particular, se debe tener en consideración que en el Proceso 310-IP-2016 de 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3061 de fecha 06 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 afectación 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

- b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca **FIGURATIVA** en su conjunto.

6. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

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.

6.1. ¿Cómo se efectúa el análisis para determinar la falta de uso de una marca en el mercado?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.2. ¿Cuáles son los criterios para determinar la identidad o similitud de los productos que distingue la marca registrada comprendida en un mismo género de la Clase 25 de la Clasificación Internacional?

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.¹³

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.¹⁴

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser

¹³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)

¹⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera

de los tres criterios sustanciales antes referidos:

– **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

– **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

6.3. ¿Cuáles son elementos para determinar que la marca registrada (figurativa) no ha perdido su capacidad distintiva en el mercado?

La pérdida de la capacidad distintiva de una marca se refiere a la carencia de un signo distintivo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios para los que fue registrada. La capacidad distintiva es considerada como característica la esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen

empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.¹⁵

6.4. ¿Cómo efectuar el análisis de la distintividad de los signos figurativos cuando entre los signos en conflicto, la marca registrada y la marca notoria, existe cierta similitud del producto físico que los identifica en el mercado? ¿Cómo analizar la conexión competitiva?

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
- **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁶.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.

Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Referente al análisis a realizarse, se debe tomar en cuenta que 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,

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 de fecha 04 de septiembre de 2015

¹⁶ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 de fecha 25 de enero de 2016.

- c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o 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 publicitario.

En complemento a lo dicho en párrafos anteriores, la Sala consultante debe tener en consideración lo respondido en la pregunta 6.2. de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **12138-2017-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo 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 por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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.

PROCESO 174-IP-2019