



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de mayo de 2018

**Proceso** : 321-IP-2017

**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 interno del Consultante** : 671-2014-0-1801-JR-CA-24

**Referencia** : Marca involucrada **100% FITNESS** (mixta)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio 671-2014-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 7 de agosto de 2017, recibido vía correo electrónico el 31 de agosto de 2017, 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 interpretación prejudicial de los Artículos 6 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 671-2014-0-1801-JR-CA-24; y,

El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

**Demandante** : Novartis A.G.

**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú - Indecopi

**Tercera interesada** : Gianna María Orsero Nothmann

## **B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES**

Novartis A.G. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Indecopi (demandado) que declaró improcedente su acción de cancelación presentada en el 2012 contra el registro de la marca **100% FITNESS** (mixta) de titularidad de Gianna María Orsero Nothmann (tercera interesada), pues consideró que los tres años para interponer la referida acción de cancelación se debió contar desde que el certificado de la marca ingresó al archivo del Indecopi (2009) y no desde la notificación (2012) de la resolución (emitida en el 2008) que otorgó el registro de la marca antes señalada. Adicionalmente, sostuvo que el demandado no se pronunció sobre la demora en la notificación de la resolución que otorgó el registro de la marca.

Por su parte, el demandado (el Indecopi) señaló que no era posible aceptar la solicitud de acción de cancelación de la demandante pues no se había cumplido con el plazo legal contemplado para su presentación; esto es, tres años después de la notificación de la resolución que otorgó el registro de la marca (2015). Asimismo, indicó que sí se pronunció sobre la demora en el acto de notificación de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de registro de la marca en conflicto.

La primera instancia judicial falló a favor de la demandante —en parte—, sosteniendo que no se habría analizado las circunstancias que permitirían convalidar el acto de notificación de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de registro de marca, lo cual habría afectado el interés legítimo de la demandante para interponer la acción de cancelación contra el registro de la marca **100% FITNESS** (mixta).

## **C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 6 y 165 de la Decisión 486<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

<sup>1</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.”*

*“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud*

2. No se interpretará el Artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que la materia controvertida se centra en determinar los alcances de la notificación (así como de la posibilidad de aplicar la convalidación de la notificación) del acto administrativo que otorga el registro marcario, aspecto regulado en el segundo párrafo del Artículo 165 de la referida Decisión, por lo que será el contenido de esta disposición legal el tema objeto de interpretación.

#### **D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

#### **E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.**

- 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicita la cancelación por falta de uso del registro de la marca 100% **FITNESS** (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.
- 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.<sup>2</sup>
- 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

---

*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 licenciataria 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 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.*

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

<sup>2</sup> Véase, a modo de referencia, Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016.

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.<sup>3</sup>

- 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.<sup>4</sup>
- 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:<sup>5</sup>
  - 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. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

---

<sup>3</sup> Véase, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem.

- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
- 1.7. Habiendo explicado estos tres supuestos contemplados en el Artículo 165 de la Decisión 486, a continuación nos centraremos en el supuesto b), referido a la oportunidad para iniciar el trámite de una acción de cancelación por falta de uso de una marca.
- 1.8. Sobre el particular, el segundo párrafo del Artículo 165 establece que únicamente podrá iniciarse una 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.
- 1.9. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará 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.

## **2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, 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.

### **2.1. *Determinar el inicio del cómputo del plazo de tres años para iniciar el proceso de cancelación de una marca cuando la notificación de su registro se ha producido fuera de los plazos previstos para ello.***

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los párrafos 1.8. y 1.9 del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

### **2.2. *Actos por los que pueda determinarse que ha existido una convalidación de la notificación de la resolución que otorga el registro de la marca, acordes con la normativa andina.***

Sobre el particular, corresponde señalar que para hablar de convalidación de la notificación a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 165 es necesario que se presenten dos requisitos:

- a) Ausencia de notificación. Sólo cabría hablar de convalidación si es que en el procedimiento interno no hubo notificación.
- b) Que las circunstancias demuestran de modo fehaciente que el destinatario de la notificación ausente ha tomado conocimiento del acto administrativo que otorga el registro marcario, en fecha cierta.

Si el acto administrativo que otorga el registro marcario ha sido notificado, carece de objeto hablar de convalidación de una presunta notificación.

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 671-2014-0-1801-JR-CA-24, 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.

La presente 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.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**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.