



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso : 617-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante : 2013-00131-00

Referencia : Signo involucrado **COMPASS** (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 4384 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 151, 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2013-00131-00; y,

El Auto del 5 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Compass Group Colombia S.A.S.

Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio

—SIC— de la República de Colombia

Tercero interesado : Compass Branding S.A.S.

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. Determinar si el servicio consistente en la “valoración de marcas e intangibles”, es parte de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.¹
2. Determinar si correspondía o no la cancelación parcial de la marca **COMPASS** (mixta) registrada para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 151, 165 y 166 de la Decisión 486². Procede la interpretación de los referidos

¹ **Clase 36.-** Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

² **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.”

“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.

artículos por ser pertinentes.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
3. La cancelación parcial por no uso de la marca.
4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza

1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el servicio de “valoración de marcas e intangibles” estaría comprendido dentro de los servicios de “operaciones financieras” y “operaciones monetarias” pertenecientes a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, corresponde analizar el presente tema.

1.2. El Artículo 151 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

*“**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.”

1.3. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la **Clasificación Internacional de Niza**) fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática

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.”

celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.³

- 1.4. Dicha Clasificación es un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional. Para ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros⁴.
- 1.5. Los productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados. De manera particular, los servicios son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo incluido en una “clase”, en principio guarda algún tipo de conexión entre sí.⁵
- 1.6. Según lo dispone el primer párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486, la referida Clasificación tiene fuerza vinculante para cada uno de los países miembros. En consecuencia, estos deben estar al tanto de sus modificaciones⁶.
- 1.7. Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son *numerus clausus* pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología, de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que a su vez, incluyen diversas especies.
- 1.8. Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la

³ Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Décima edición, p. 5.
Disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp1.pdf>
(Consulta: 10 de marzo de 2019).

⁴ Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101>
(Consulta: 10 de marzo de 2019).

⁵ “... *determinados conjuntos o grupos llamados comúnmente «clases» establecidos en función de su naturaleza, finalidad, destino o materia de la que está constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el caso de los servicios. De ahí que, en principio, los productos o servicios de una misma clases son de naturaleza igual o similar o guardan algún tipo de relación, conexión, vinculación o complementariedad, aunque debe advertirse que esto dista de ser una regla absoluta.*” Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 350.

⁶ Hasta la fecha, se han emitido once (11) ediciones de la Clasificación Internacional de Niza.

Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y lo que no comprenden⁷.

- 1.9. Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aun no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios por orden alfabético” (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales —como su nombre indica— ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para llaves, los ubica en la clase 6⁸.
- 1.10. Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contiene criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especie⁹, en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas.

⁷ Por ejemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza señala lo siguiente:

“Nota explicativa

La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular:

- el papel sensible;
- las composiciones para la reparación de neumáticos;
- la sal de conservación que no sea para conservar alimentos;
- ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos;
- ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes;
- ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas.

Esta clase no comprende en particular:

- las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17);
- las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5);
- los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos (cl. 5);
- los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16);
- la sal para conservar alimentos (cl. 30);
- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).”

Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101>
(Consulta: 11 de marzo de 2019).

⁸ Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/alphabetical/goods/A/?lang=es&menulang=es&pagination=no> (Consulta: 11 de marzo de 2019).

⁹ **“Observaciones generales**

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o

- 1.11. Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información. A modo de ejemplo, y de manera referencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass¹⁰.

servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.

PRODUCTOS

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:

- a. un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su finalidad. Si la función o la finalidad de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;*
- b. un producto acabado con usos múltiples (como un radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus finalidades. Si estas funciones o finalidades no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);*
- c. las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;*
- d. los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase que este último siempre que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);*
- e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;*
- f. los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.*

SERVICIOS

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

- a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;*
- b. todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la cl. 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la cl. 36, por tratarse de un servicio financiero.*
- c. los servicios de asesoramiento, información o consultoría se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consultoría. Por ejemplo, consultoría sobre transporte (cl. 39), consultoría sobre dirección de negocios (cl. 35), consultoría financiera (cl. 36), consultoría sobre belleza (cl. 44). La prestación de servicios de asesoramiento, información o consultoría por vía electrónica (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio.*
- d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl. 45)."*

Disponible en: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/general_remarks/?lang=es&menulang=es
(Consulta: 10 de marzo de 2019).

¹⁰ Disponible en: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es>

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

- 2.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca **COMPASS** (mixta) es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.
- 2.2. 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 efectivamente¹¹.
- 2.3. 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 comercialización¹².
- 2.4. 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 distintiva¹³.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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 siguiente¹⁴:

(Consulta: 11 de marzo de 2019).

¹¹ De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

- 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 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.

- 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.

3. La cancelación parcial por no uso de la marca

- 3.1. En el presente caso, la SIC canceló parcialmente el registro de la marca **COMPASS** (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 3.2. 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 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 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.
(...)"*

(Resaltado agregado)

- 3.3. 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 estuviese 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.
 - 3.4. 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.
 - 3.5. 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 al 1 y que el producto 3 es similar al 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.
 - 3.6. 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.
- 4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio**
- 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, 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 486¹⁵ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:
- 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 mercado¹⁶.
 - 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

¹⁵ **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.”

¹⁶ En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio 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.

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 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 mayor¹⁷, 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

¹⁷ Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio 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.

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, 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.

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 **2013-00131-00**, 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.

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.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

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.