



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de junio de 2017

**Proceso** : 2-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente interno del Consultante** : 899/2014

**Referencia** : Marca involucrada **GLORIA** (mixta)

**Magistrado Ponente:** Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio 514/2016 del 8 de noviembre de 2016, recibido vía courier el 9 de enero de 2017, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 899/2014, y;

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **1. Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Société des Produits Nestlé S.A.

**Demandados** : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

**Tercero interesado** : Gloria S.A.

## 2. Hechos relevantes

- 2.1. El 15 de abril de 2013 Gloria S.A. presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el **Senapi**) del Estado Plurinacional de Bolivia, acción de cancelación por falta de uso contra el título de registro de la marca GLORIA (mixta), registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>, con Registro 1431-C<sup>2</sup>, de titularidad de Societé des Produits Nestlé S.A. (en adelante, **Nestlé S.A.**).
- 2.2. El 2 de julio de 2013, Nestlé S.A. presentó sus descargos en relación con la acción de cancelación por falta de uso planteada por Gloria S.A.<sup>3</sup>
- 2.3. Mediante Resolución Administrativa 403/2013, del 19 de agosto de 2013, el Senapi, dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca GLORIA, considerando que Nestlé S.A. no acreditó el uso de la marca antes referida<sup>4</sup>. Asimismo, consideró que Nestlé S.A. no acreditó mantener un vínculo comercial con Nestlé Bolivia S.A. a fin de proceder a evaluar los medios probatorios que pudieran acreditar el uso de la marca GLORIA por parte de esta última.
- 2.4. El 20 de agosto de 2013 Nestlé S.A. presentó documentos adicionales<sup>5</sup> con la finalidad de acreditar el vínculo comercial que mantiene con la empresa Nestlé Bolivia S.A.
- 2.5. El 26 de septiembre de 2013 Nestlé S.A. presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 403/2013, del 19 de agosto de 2013, argumentando que con escrito del 20 de agosto de 2013 presentó la documentación necesaria a fin de acreditar que mediante su licenciataria Nestlé Bolivia S.A. se hizo uso de la marca GLORIA materia de cancelación.
- 2.6. Mediante Resolución Administrativa DPI/CAN/REV-309/2013, del 24 de octubre de 2013, el Senapi rechazó el recurso de revocatoria presentado por Nestlé S.A. y confirmó en todos sus extremos la Resolución Administrativa 403/2013 del 19 de agosto de 2013.

---

<sup>1</sup> **Clase 29.-** Productos de lechería.

<sup>2</sup> Del expediente interno no es posible advertir la representación gráfica de dicha marca.

<sup>3</sup> De conformidad con la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-097/2014, la acción de cancelación planteada por Gloria S.A. fue notificada a Nestlé S.A. el 6 de mayo de 2013.

<sup>4</sup> Nestlé S.A. refirió que Nestlé Bolivia S.A. es licenciatario de sus marcas; sin embargo, el Senapi, concluyó que ello no habría quedado acreditado.

<sup>5</sup> Entre los documentos presentados por Nestlé S.A. se encuentra una copia legalizada del Testimonio 418/99 del 29 de noviembre de 1999, donde se evidencia un contrato general de licencia celebrado mediante el cual la firma Societe Des Produits Nestlé S.A y la firma Nestec S.A., autorizan y otorgan licencia de uso de sus marcas, en el territorio boliviano a Nestlé Bolivia S.R.L. (la misma que posteriormente se transformó en Nestlé Bolivia S.A.).

- 2.7. El 12 de noviembre de 2013 Nestlé S.A. presentó recurso jerárquico contra la resolución antes referida, haciendo énfasis en las pruebas presentadas el 20 de agosto de 2013.
- 2.8. El 28 de noviembre de 2013 Gloria S.A. contestó el recurso jerárquico presentado por Nestlé S.A.
- 2.9. Mediante Resolución Administrativa DGE/CANC/J-097/2014, del 19 de marzo de 2014, la Dirección General Ejecutiva del Senapi, consideró que la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi, al emitir la resolución de revocatoria, debió valorar los documentos que presentó Nestlé S.A. el 20 de agosto de 2013.
- 2.10. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General Ejecutiva del Senapi rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Nestlé S.A. y confirmó la Resolución Administrativa DPI/CAN/REV-309/2013, del 24 de octubre de 2013, la misma que a su vez confirmó la Resolución Administrativa 403/2013, del 19 de agosto de 2013, que dispuso la cancelación del Registro 1431-C correspondiente a la marca GLORIA.
- 2.11. El 12 de septiembre de 2014 Nestlé S.A. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-097/2014 del 19 de marzo de 2014, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- 2.12. El 11 de noviembre de 2014, se admitió la demanda antes referida.
- 2.13. Mediante Resolución 68/2016 del 10 de agosto de 2016 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### **3. Argumentos de la demanda de Nestlé S.A.**

- 3.1. En la resolución impugnada se ha considerado erróneamente que los documentos presentados no acreditan un uso real y efectivo de la marca GLORIA entre el periodo del 15 de abril de 2010 al 15 de abril de 2013.
- 3.2. En el procedimiento administrativo obran documentos que permiten acreditar que su licenciataria Nestlé Bolivia S.A. comercializa en Bolivia la marca objeto de cancelación en el periodo de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso.
- 3.3. Lo dispuesto por la Dirección General Ejecutiva del Senapi, se contradice con lo dispuesto en el procedimiento de cancelación de la marca GLORIA con Registro 64667, en el cual, el Senapi canceló parcialmente el registro de la marca GLORIA, manteniendo el registro respecto de leche evaporada.

- 3.4. La contradicción antes referida se sustenta en el hecho de que, en el procedimiento antes referido, la autoridad mantuvo el registro respecto de leche evaporada, a pesar de que de los documentos presentados no se advertía expresamente la marca GLORIA, sino que se verificaba como producto leche evaporada. En el presente caso, a pesar de encontrarnos en similar situación, el Senapi dispuso la cancelación total del Registro 1431-C.

#### **4. Argumentos de contestación del Senapi**

- 4.1. Mediante escrito del 19 de mayo de 2015, el Senapi contestó la demanda interpuesta por Nestlé S.A. alegando que la cancelación del registro de una marca, implica la falta de uso real y efectivo de esta, tal como se encuentra establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486.
- 4.2. El uso de la marca debe ser real y efectivo, no basta con la mera intención de usarla, debe expresarse externa y públicamente.
- 4.3. Para determinar que una marca ha sido usada, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y las características de la empresa.
- 4.4. El Artículo 167 de la Decisión 486 indica que corresponde al titular de la marca, aportar las pruebas de uso de dicho signo y en correlación a lo establecido en el Artículo 165, de la norma antes citada, la prueba de uso corresponderá al efectuado por el titular, licenciataria o persona autorizada para ello.
- 4.5. Conforme al principio de verdad material, dentro de un proceso de cancelación, no procede la cancelación de un registro siempre y cuando se haya acreditado el uso efectivo del mismo.
- 4.6. Si bien el Director de Propiedad Industrial del Senapi tuvo como sustento de la cancelación de la marca con Registro 1431-C, la falta de vínculo entre la empresa que figura en los documentos y la titular de la marca, dicho argumento fue analizado y revocado mediante Resolución Administrativa DGE/CANC/J-097-2014.
- 4.7. Sin perjuicio de lo anterior, al analizar el uso de la marca GLORIA, si bien se han tenido a la vista las declaraciones de importación de Aduana de Registro, correspondientes a algunos meses de los años 2011 y 2012, en las que figura Nestlé Perú S.A. como proveedor y Nestlé Bolivia S.A. como importador; en ninguno de dichos documentos se hace referencia a la marca Gloria, advirtiéndose solamente el producto, leche evaporada NESTLÉ.
- 4.8. De las facturas presentadas, no se identifica la marca GLORIA, sino otras marcas tales como, Nido, Nestlé, Nescafé y otros comercializados por Nestlé Bolivia S.A.

- 4.9. En el único documento donde se verifica la marca NESTLÉ GLORIA, para leche evaporada, corresponde a una factura del 17 de abril de 2012; sin embargo, solo dicho documento no acredita el uso real y efectivo de la marca GLORIA a fin de evitar la cancelación.
- 4.10. Los demás documentos, solo brindan indicios de que se puede estar usando la marca GLORIA; sin embargo, son insuficientes para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486.

## **5. Argumentos de contestación de Gloria S.A.**

- 5.1. El 2 de mayo de 2016 Gloria S.A. contestó la demanda interpuesta por Nestlé S.A. argumentando que la misma adolece de vicios formales en su presentación. Asimismo, tampoco ha indicado cuáles serían las normas vulneradas por el Senapi.
- 5.2. Los documentos que refiere Nestlé S.A. haber presentado a fin de acreditar el vínculo comercial con su licenciataria, fueron presentados de forma extemporánea; sin perjuicio de ello, dichos documentos no acreditan el vínculo antes referido.
- 5.3. El contrato de licencia, del 29 de noviembre de 1999, no ha sido registrado por ende no surte sus efectos frente a terceros. Además, hay documentos sin legalizar que carecen de valor probatorio.
- 5.4. Sin perjuicio de los defectos formales, antes descritos, de los documentos presentados por Nestlé S.A. sólo se verifica el uso de la marca NESTLÉ para leche evaporada, no hay suficientes documentos que hagan referencia al uso de la marca GLORIA con relación a los productos para los cuales fue registrada.

## **6. Escritos adicionales presentados por Nestlé S.A.**

- 6.1. En la resolución impugnada, se estableció la existencia de vínculo comercial entre Nestlé S.A. y su licenciataria Nestlé Bolivia S.A., ello al haberse valorado los medios probatorios presentados en el procedimiento administrativo.
- 6.2. Los mismos documentos que permitieron a la Dirección General Ejecutiva del Senapi determinar lo antes referido no fueron valorados por la Dirección de la Propiedad Intelectual. Dicha autoridad se limitó a cancelar la marca argumentando sólo la inexistencia de vínculo comercial entre Nestlé S.A. y su licenciataria Nestlé Bolivia S.A. omitiendo evaluar los medios probatorios que acreditaban el uso real y efectivo de la marca GLORIA.
- 6.3. A pesar de que, en la resolución impugnada se estableció el vínculo comercial entre Nestlé S.A. y su licenciataria Nestlé Bolivia S.A., la

Dirección General Ejecutiva del Senapi no declaró nulas las resoluciones que la antecedían, a fin de que la Dirección de la Propiedad Intelectual del Senapi emita un nuevo pronunciamiento y proceda a valorar los medios probatorios con relación al uso de la marca GLORIA.

- 6.4. Si se declaraba la nulidad de las resoluciones emitidas por la Dirección de la Propiedad Intelectual del Senapi, hubiese tenido la oportunidad de contar con un pronunciamiento de la primera instancia con relación a la acreditación de uso de la marca objeto de solicitud de cancelación y, en su defecto, obtener un segundo pronunciamiento por parte de la segunda instancia al respecto.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>6</sup>, la misma que es procedente toda vez que en el proceso interno se está discutiendo la cancelación total de una marca por falta de uso y, adicionalmente, se ha alegado que dicha marca fue usada por una empresa licenciataria.
2. De oficio se procederá con la interpretación de los Artículos 166, 167 y 170 de la citada normativa<sup>7</sup> por resultar pertinentes, toda vez que se está

---

<sup>6</sup> **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.”*

<sup>7</sup> **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.*

discutiendo si en dicho proceso se logró acreditar el uso de la marca objeto de cancelación.

### **C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca.
2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
4. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento.

### **D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca**
  - 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca GLORIA (mixta), con Registro 1431-C, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 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.<sup>8</sup>

---

*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.”*

**“Artículo 170.-** Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

*Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.”*

<sup>8</sup> De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 5.

- 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.<sup>9</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>10</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>11</sup>
  - a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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

---

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Ibidem.

iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

- 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.

1.7. **La marca usada por el licenciataria o el autorizado para ello.** Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciataria u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciataria, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente:<sup>12</sup>

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

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

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

- b) **La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.** Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas,

---

<sup>12</sup> Ibidem.

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

- 1.8. **Prueba de uso de una marca.** En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación:<sup>13</sup>

*“**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) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son los siguientes:
- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
  - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.
- b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que

---

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.<sup>14</sup>

- c) 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 solo 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.<sup>15</sup>

1.9. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, el “no uso” tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso.<sup>16</sup>

1.10. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, la marca GLORIA (mixta), fue usada por su titular, por el licenciataria de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

1.11. Asimismo, se deberá tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Por lo tanto, se deberá determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación.

---

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> Ibidem.

## **2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso**

- 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Nestlé S.A. habría logrado acreditar el uso de la marca GLORIA en el mercado, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 2.2. 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.<sup>17</sup>
- 2.3. 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.<sup>18</sup>
- 2.4. En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca GLORIA (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente Interpretación Prejudicial.

## **3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio**

- 3.1. Nestlé S.A. manifestó que en la resolución impugnada se ha considerado erróneamente que los documentos presentados no acreditan un uso real y efectivo de la marca GLORIA entre el periodo del 15 de abril de 2010 al 15 de abril de 2013. En ese sentido, resulta necesario analizar el presente tema.
- 3.2. Como se señaló en el punto anterior, 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.

---

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

- 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>19</sup>, tal como se indicó en el tema 1 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial, 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 mercado.
  - 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 sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, quedando a

---

<sup>19</sup> **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.”*

su discrecionalidad el 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.

- 3.7. Para probar el uso real, sustancial y 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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.
- 3.10. 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.
- 3.11. 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.
- 3.12. 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.

- 3.13. 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.
- 3.14. ¿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 mayor, 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.
- 3.15. 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.
- 3.16. 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 sólo 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.

**4. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento**

- 4.1. En el presente caso, Gloria S.A. alegó que Nestlé S.A., adjuntó nuevas pruebas<sup>20</sup> que no debieron ser valoradas por la Dirección General Ejecutiva del Senapi dado que su presentación era extemporánea (fuera del plazo de 60 días establecido en el Artículo 170 de la Decisión 486).
- 4.2. Por su parte, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, consideró que los documentos antes referidos, debieron ser valorados por la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi al emitir la resolución de revocatoria.
- 4.3. Como puede apreciarse, lo que cuestiona Gloria S.A. es la posibilidad de valorar medios probatorios con posterioridad al plazo de 60 días de notificada la acción de cancelación e incluso, la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso impugnativo.
- 4.4. Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*“**Artículo 170.-** Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.*

*Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.”*

- 4.5. Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado<sup>21</sup>, conforme lo prescribe el principio de verdad material.
- 4.6. En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca

---

<sup>20</sup> Dicho argumento está referido a los documentos presentados por Nestlé S.A. el 20 de agosto de 2013.

<sup>21</sup> LINDLEY-RUSSO, Alfredo. *Apuntes Sobre La Cancelación Marcaria En El Perú*. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N° 7, Lima, 2008, p. 203.

como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada país miembro establezca.

- 4.7. En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 899/2014, 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 Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte 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.