



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: 229-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca de la Provincia del Azuay de la República del Ecuador

Expediente de origen: 15-2594-AC-2S

Expediente interno del Consultante: 17811-2019-00081

Referencia: Cancelación del registro por falta de uso de la marca **COBY** (denominativa) de titularidad de la sociedad CBY HOLDINGS, LLC¹

Normas a ser interpretadas: Artículos 8, 165, 166 y 167 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento
2. 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 o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca
4. La probanza del uso de una marca con documentos redactados en un idioma distinto al castellano

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

¹ Transferida por su anterior titular Gordon Brothers Commercial & Industrial LLC el 30 de junio de 2016, a quien a su vez le fue transferida la marca por parte de la empresa titular inicial Coby Electronics Coporation el 13 de julio de 2015.

VISTO:

El Oficio N° 1117-SUTDCAC-2020 del 30 de noviembre de 2020, recibido vía *courier* el 1 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca de la Provincia del Azuay de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 8, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2019-00081, y;

El Auto de fecha 4 de agosto de 2021, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: SOCIEDAD ELECTRÓNICA S.A. SOCELEC

Demandados: SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES —SENADI— DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si procede o no la cancelación total del registro por falta de uso de la marca **COBY** (denominativa) de titularidad de la sociedad CBY HOLDINGS LLC, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si la marca **COBY** (denominativa) fue usada en el mercado de manera real y efectiva respecto de los productos correspondientes a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si las pruebas presentadas por CBY HOLDINGS LLC, que consistían en documentos redactados en idioma inglés, debieron ser consideradas o no para probar el uso de la marca en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 8, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486. Únicamente se interpretarán los Artículos 8, 165, 166 y 167 de la Decisión citada² por ser pertinentes.

No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 170 de la Decisión 486, por no ser objeto de controversia las notificaciones dentro del proceso de cancelación de una marca.

² **Decisión 486. -**

«**Artículo 8.-** Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.»

«**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 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 interpuesto 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.»

«**Artículo 166.-** Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.»

«**Artículo 167.-** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.»

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
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 o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca.
4. La probanza del uso de una marca con documentos redactados en un idioma distinto al castellano.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total del registro de la marca **COBY** (denominativa) por falta de uso, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 1.2. La cancelación del registro 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 un obstáculo innecesario para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.³
- 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
- 1.4. 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 identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.⁴
- 1.5. 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. Existe una relación esencial entre la marca, el producto o servicio que identifica y la oferta de dicho producto o servicio 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.⁵

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

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

⁵ *Ibidem*.

- 1.6. 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, 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.
- 1.7. Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:⁶
- a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado, tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca⁷.

La solicitud de cancelación puede presentarse también como medio de defensa en el marco de un procedimiento de oposición respecto de una solicitud de registro presentada con anterioridad.

- b) **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del referido Artículo 165 establece que el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, únicamente puede iniciarse después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de una marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuase fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el cómputo para interponer la acción de cancelación se inicia a partir de dicha notificación.

- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta 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.

⁶ *Ibidem.*

⁷ Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, a modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4089 del 16 de octubre de 2020.

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

- 2.1. Debido a que en el proceso interno se discute si las pruebas aportadas por la sociedad CBY HOLDINGS, LLC, han podido acreditar el uso de la marca **COBY** (denominativa), la cual ampara productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 2.2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.
- 2.3. El mencionado Artículo 167 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.

3. El uso efectivo de la marca. La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

- 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso y lo alegado por el demandante respecto de los medios probatorios presentados por el titular de la marca **COBY** (denominativa), en cuanto a que estos no habrían logrado demostrar un uso real y efectivo de la misma. Este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de los siguientes temas.

El uso efectivo de la marca. La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio.

- 3.2. 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.
- 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme se detalla a continuación:
 - 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.⁸

- b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

3.4. El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca **han sido puestos en el comercio**. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran **disponibles en el mercado**. En ambos supuestos, 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.⁹

3.5. Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa la existencia de transacciones efectivamente realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, la expresión productos «puestos en el comercio» implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido

⁸ En la Interpretación Prejudicial N° 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este supuesto, 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 se deberá evaluar 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 navideña. 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.

⁹ Hugo R. Gómez Apac, *La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en: AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, et al., directores), *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, Quito, 2019, p. 150.

prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, se materializa a través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.¹⁰

- 3.6. Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aún no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la *boutique* que los ha fabricado, o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.¹¹
- 3.7. Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva.
- 3.8. 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 o servicios 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 de las pruebas aportadas.
- 3.9. Para probar el uso efectivo de una marca, en el supuesto de «disponibilidad en el mercado», el titular de la marca debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los productos o servicios 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.
- 3.10. 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 o servicios en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados o servicios prestados.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 151.

- 3.11. Y ello es así puesto que no es intención del referido Artículo 165 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.
- 3.12. 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 o servicios identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
- 3.13. 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.
- 3.14. 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.
- 3.15. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, en aquellos que corresponden 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.
- 3.16. ¿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 mayor¹² pueden alterar las condiciones de oferta y

¹² Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció lo siguiente:

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 injusto 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 nacional competente 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.

- 3.17. 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.
- 3.18. 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, redes sociales, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

- 3.19. El párrafo segundo del Artículo 166 de la Decisión 486 dispone que:

«Artículo 166.- (...)

(...)

También se considera usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son **exportados** desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

(...))»

(Énfasis y subrayado agregados)

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.

- 3.20. Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de **exportar**, considerada en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486. Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma.
- 3.21. Ahora bien, este segundo párrafo del Artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:
- a) Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.
 - b) «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.
- 3.22. Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto.
- 3.23. El autor Diego Chijane Dapkevicius, ante la pregunta de si la marca destinada a identificar productos que se exportarán a mercados extranjeros ha de reputarse o no como usada en el territorio nacional, responde que debe adoptarse la solución normativa prevista en el Artículo 39.2.b) de la Ley de Marcas de España, la que reputa como usada a aquella marca que se aplica a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486.¹³
- 3.24. A mayor abundamiento de lo que se explica en esta Interpretación Prejudicial, resulta pertinente tener presente lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que en el Literal b) del Numeral 5 de su Artículo 16 (Uso de la marca) establece que también tendrá la consideración de uso: «...la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación»¹⁴.

¹³ Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid - Montevideo, 2007, p. 453.

¹⁴ DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.-

- 3.25. Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.
- 3.26. En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina).
- 3.27. Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente analizar con detenimiento las pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro.

4. La probanza del uso de una marca con documentos redactados en un idioma distinto al castellano

- 4.1. En virtud de que la autoridad consultante ha requerido la interpretación del Artículo 8 de la Decisión 486 y que la parte demandante ha incluido entre sus alegatos que las pruebas presentadas en otro idioma no debieron ser consideradas para probar el uso de la marca en conflicto, este Tribunal considera pertinente abordar este tema.
- 4.2. El Artículo 8 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

«Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. **Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.»**

(Resaltado agregado)

-
- (...)
5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:
- (...)
- b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.
- (...)»

- 4.3. Los documentos que se presenten ante las oficinas nacionales competentes deben estar en idioma castellano; o de estar en otro idioma, el interesado deberá acompañar una traducción simple en castellano. Sin embargo, la última parte del Artículo 8 de la Decisión 486 faculta (potestad) a la oficina nacional competente a recibir documentos en un idioma diferente al castellano si ella lo considera conveniente o pertinente.
- 4.4. La conveniencia o pertinencia responde a criterios de razonabilidad y economía procesal y siempre en el marco del respeto del derecho al debido proceso, por lo que de ninguna manera la aceptación de documentos en un idioma distinto al castellano puede generar una limitación del derecho de defensa de la otra parte procesal.
- 4.5. Si la autoridad advierte que todas las partes procesales en conflicto, por el tipo de relaciones comerciales en las que están involucradas, conocen perfectamente, por ejemplo, el idioma inglés, puede aceptar que presenten documentos en dicho idioma, pero tiene la carga de efectuar la correspondiente traducción si es que va a citar tales documentos de manera total o parcial en el acto administrativo que expida. Así, tratándose de la probanza del uso de una marca, puede aceptar facturas o contratos redactados en inglés, pero al mencionar estos documentos en su resolución, la oficina nacional competente debe citarlos en castellano (español), pues el acto administrativo que se expida debe estar redactado en castellano. En consecuencia si, por ejemplo, para acreditar el uso de la marca va a resumir el contenido de un contrato redactado en inglés o citar la parte pertinente de una factura emitida en inglés, dicha oficina consignará en su resolución el resumen o la cita pertinente en castellano.
- 4.6. La última parte del Artículo 8 de la Decisión 486 busca evitar que las partes incurran en costos innecesarios en la tramitación de los procedimientos. Así, por ejemplo, asumamos que el titular de la marca tiene en su poder 1000 facturas emitidas en inglés que demostrarían, en su opinión, el uso de la marca, y el solicitante de la cancelación del registro marcario por la presunta falta de uso del signo distintivo es una empresa multinacional con operaciones en diversos países del mundo que utiliza con frecuencia el idioma inglés en sus transacciones. En este ejemplo, sería oneroso exigirle al titular del registro marcario que traduzca las 1000 facturas, pues la otra parte procesal, la empresa multinacional, tiene la capacidad de entender el contenido de tales comprobantes de pago. En cualquier caso, la oficina nacional competente, al mencionar las facturas en su resolución, debe hacerlo en castellano.
- 4.7. Si bien los Artículos 7 y 8 de la Decisión 486 se refieren al uso del idioma castellano, no debe perderse de vista de que los Países Miembros de la Comunidad Andina cuentan con otros idiomas oficiales, como es el caso del quechua (o quichua o kichwa) y otras lenguas indígenas, originarias o aborígenes. De allí que, en los casos en que sea posible y que la oficina nacional competente lo considere pertinente, esta podría emitir su resolución no solo en castellano, sino también en una lengua indígena (si

es que la lengua tiene expresión escrita), ya sea porque una o más de las partes procesales hablan dicha lengua, o porque lo considera conveniente en términos pedagógicos, pues el acto administrativo redactado en una lengua indígena va a facilitar la comprensión del derecho de propiedad industrial andino por parte de sectores de la población que hablan dicha lengua.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2019-00081**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

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

Hugo R. Gómez Apac
Presidente

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

Notifíquese a la autoridad 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.