



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de octubre de 2022

**Proceso:** 377-IP-2021

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente de origen:** 66936-C

**Expediente interno del consultante:** 142/2017

**Referencia:** Cancelación del registro por falta de uso de la marca **RAY-BAN** (mixta) perteneciente a Luxottica Group S.P.A.

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 165, 166, 167, 224, 228, 229 y 230 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento
2. 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. Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca
4. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

## **VISTOS:**

El Oficio N° TSJ-SCCASAII-N°0901/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, recibido vía *courier* el día 7 de diciembre del mismo año, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 142/2017.

El Auto de fecha 4 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

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

**Demandante:** Luxottica Group S.P.A.

**Demandado:** Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —Senapi— del Estado Plurinacional de Bolivia

### **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 la cancelación por falta de uso del registro de la marca **RAY-BAN** (mixta), cuya titularidad pertenece a Luxottica Group S.P.A.
2. Si los medios probatorios aportados al proceso interno por Luxottica Group S.P.A., serían lo suficientemente relevantes a fin de acreditar un uso real y efectivo de la marca **RAY-BAN** (mixta).
3. Si la marca **RAY-BAN** (mixta) era notoriamente conocida en el mercado de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

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

1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 229 de la Decisión 486<sup>1</sup>. Procede la

---

<sup>1</sup> Decisión 486

«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.»

«**Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

«**Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el

interpretación solicitada, por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el Artículo 230 de la Decisión 486<sup>2</sup>, para complementar el tema de la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

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

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
2. 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. Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca.
4. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

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

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

- 1.1. En vista de que en el proceso interno, la señora Aleida Adams Ramírez solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca **RAY-BAN** (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.
- 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.<sup>3</sup>

---

País Miembro o en el extranjero.»

«**Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.»

##### <sup>2</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.»

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta

- 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.<sup>4</sup>
- 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.<sup>5</sup>
- 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 de una marca, 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:<sup>6</sup>
  - a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, 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 marca<sup>7</sup>.

---

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> *Ibidem.*

<sup>6</sup> *Ibidem.*

<sup>7</sup> 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.

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.

**2. 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**

- 2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el proceso interno y lo alegado por las partes respecto de los medios probatorios presentados para acreditar un uso real y efectivo de la marca **RAY-BAN** (mixta), 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**

- 2.2. 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.
- 2.3. 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.<sup>8</sup>

- 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.

2.4. 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.<sup>9</sup>

2.5. Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa la existencia de transacciones efectivamente realizadas, tales

---

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

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 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.<sup>10</sup>

- 2.6. 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.<sup>11</sup>
- 2.7. 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.
- 2.8. 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.
- 2.9. 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.
- 2.10. 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

---

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 151.



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.

- 2.11. 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.
- 2.12. 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.
- 2.13. 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.
- 2.14. 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.
- 2.15. 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.
- 2.16. ¿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 mayor<sup>12</sup> 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 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.

2.17. 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.

2.18. 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**

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

**«Artículo 166.- (...)**  
(...)

---

<sup>12</sup> 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:

**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.

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)

2.20. 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.

2.21. 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.

2.22. 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.

2.23. 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.<sup>13</sup>

2.24. 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

---

<sup>13</sup> Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid - Montevideo, 2007, pp. 453.

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»<sup>14</sup>.

- 2.25. 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.
- 2.26. 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).
- 2.27. 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.

### **3. Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca**

- 3.1. Dado que en el proceso interno se solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca **RAY-BAN** (mixta), es pertinente realizar el análisis del presente tema.
- 3.2. 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

<sup>14</sup> **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.-**

*«Artículo 16  
Uso de la marca  
(...)»*

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.  
(...)»

decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.

- 3.3. 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.

#### **4. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina**

- 4.1. En el proceso interno se argumentó que la marca **RAY-BAN** (mixta) sería notoriamente conocida. En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

##### **Definición**

- 4.2. La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los Artículos 224 a 236.

- 4.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

- 4.4. De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente<sup>15</sup> que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
- b) Debe haber ganado notoriedad<sup>16</sup> en cualquiera de los Países Miembros.

---

<sup>15</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

<sup>16</sup> El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad.

- c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

**La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad**

- 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiriera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica<sup>17</sup>. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.
- 4.6. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486<sup>18</sup> de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>19</sup>.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros.

- 4.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro<sup>20</sup>. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- 4.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto,

---

<sup>17</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>18</sup> La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIII de la Decisión 486.

<sup>19</sup> La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

<sup>20</sup> Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

- 4.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:
- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;
  - b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,
  - c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- 4.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (*notoria non egent probatione*); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba<sup>21</sup> y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- 4.11. En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.
- 4.12. El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

---

<sup>21</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente.

Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

- 4.13. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

#### **En relación con los diferentes riesgos en el mercado**

- 4.14. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.14.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto<sup>22</sup> por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

4.14.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico.

4.14.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

4.14.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción

---

<sup>22</sup> El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial.

4.15. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

### **Prueba de la notoriedad**

4.16. La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

4.17. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

- «a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro

del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»

4.18. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.<sup>23</sup>

4.19. La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.<sup>24</sup>

#### **La notoriedad del signo solicitado a registro<sup>25</sup>**

4.20. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

4.21. La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

4.22. Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.

---

<sup>23</sup> Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-IP-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

<sup>25</sup> El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor. Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.

- 4.23. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 4.24. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

#### **La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas notorias y renombradas**

- 4.25. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca notoria regulada en la Decisión 486 como la marca renombrada<sup>26</sup> rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 4.26. Si la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada son protegidas en un País Miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos por el sector pertinente.
- 4.27. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486 y de la marca renombrada. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real

---

<sup>26</sup> Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.

y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca notoria regulada en la Decisión 486 (o la marca renombrada) no está siendo usada en el País Miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su cancelación.<sup>27</sup>

4.28. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde, estando registrada, se solicita su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia y la vigencia de notoriedad en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.

4.29. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **RAY-BAN** (mixta) cuyo titular es Luxottica Group S.P.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación de su registro por parte de la señora Aleida Adams Ramírez, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en el presente Acápite.

---

<sup>27</sup> Como afirma Gustavo León y León:

«Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.»

(Gustavo Arturo León y León. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo I. Grupo Editorial IBÁÑEZ, Bogotá, 2022, p. 554.)

El referido autor cita (Op. Cit., p. 555) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

«... “Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486<sup>623</sup>.”»

«623 METKE MENDEZ, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»

«“Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia<sup>624</sup>.”»

«624 TORRES SALINAS, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8.»

## **5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

### **5.1. ¿Cuál es el alcance del precepto establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, respecto al uso de la marca por otra persona no autorizada para ello?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **5.2. ¿Cómo se interpreta el precepto del Artículo 166 de la Decisión 486 cuando refiere que una marca se encuentra en uso cuando los productos se encuentran puestos en el mercado o disponibles en el mercado bajo la marca? ¿Entiende el TJCA que solo la venta efectiva demostrada con facturas constituye prueba de uso o el criterio no es restrictivo?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **5.3. ¿La consulta anterior se encuentra relacionada con el Artículo 187 de la Decisión 486, respecto a cuál es el sentido y alcance del último párrafo de ese artículo?**

No. En el caso concreto no se controvierte el tema referido a las marcas de certificación.

### **5.4. ¿Cuál es la protección que la Decisión 486 brinda a una marca que posee el carácter de notoria frente a acciones que pretenden su cancelación por falta de uso?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **5.5. Si la notoriedad de la marca es alegada en un proceso de cancelación por falta de uso, y la misma se prueba bajo el listado no taxativo que señala el Artículo 228 de la Decisión 486, ¿Es obligación de la autoridad nacional competente pronunciarse sobre la notoriedad alegada en ese procedimiento o la norma comunitaria establece alguna restricción?**

Si en un proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca el titular de dicho registro alega que su marca es notoria y presenta pruebas con el objeto de demostrar esta afirmación, la autoridad nacional competente sí tiene la obligación de pronunciarse respecto de la referida alegación, pues la existencia de notoriedad tiene incidencia sobre la solicitud de cancelación. Así, por ejemplo, si se está solicitando la cancelación del registro marcario ante el Indecopi del Perú, y el titular afirma que su marca es notoria en Colombia, la mencionada autoridad debe merituar las pruebas aportadas, pues si la marca es notoria en Colombia, no procede la cancelación del registro en Perú, a pesar de no haberse acreditado el uso de la marca en territorio peruano.

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° **142/2017**, 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 párrafo tercero del Artículo 128 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 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41-J-TJCA-2022.

**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.