



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de diciembre de 2023

Proceso: 184-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: SD2019/0094408

Expediente interno del consultante: 11001032400020200033600

Normas a ser interpretadas: Artículos 6, 152, 153, 165 y 170 de la Decisión 486 —«Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de interpretación:

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino
2. La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una marca
3. El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada
4. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación
5. La cancelación por notoriedad de una marca

6. La renovación del registro de la marca
7. Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486
8. Sobre los sistemas de notificaciones y comunicaciones adoptados por las oficinas nacionales competentes.

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTO:

El oficio 0956 del 5 de mayo de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 170 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020200033600.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Antonio José Garavito Durán

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio — SIC— de la República de Colombia

Tercero interesado: San Mateo Apóstol S.A.S.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si el mecanismo llevado a cabo por la SIC para efectuar la notificación sobre el inicio del procedimiento de acción de cancelación por no uso de la marca GRIMM´SKINDERGARTEN (mixta) surtió efectos para su titular, el señor Antonio José Garavito Durán, quien manifestó que no

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

fue debidamente notificado, y en consecuencia habría estado imposibilitado para ejercer su defensa, siéndole imposible, además, acceder a la renovación de su registro marcario.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 170 de la Decisión 486².
2. Con relación al artículo 165 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial que será desarrollado en las páginas subsiguientes y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023.

En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la **Interpretación Prejudicial 426-IP-2022**, que constan en las páginas 7 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

3. En cuanto al artículo 170 de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma regula aspectos relacionados con la notificación de la solicitud de cancelación de un registro marcario y está vinculada directamente con los siguientes temas específicos:

- La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una

² **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 licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

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

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

marca.

- La cancelación por notoriedad de una marca.
 - El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada.
 - El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.
 - La renovación del registro de la marca.
 - Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486.
4. Visto el asunto controvertido, correspondería, además, que este Tribunal interprete de oficio los artículos 6, 152 y 153 de la Decisión 486³.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una marca.
3. La cancelación por notoriedad de una marca.
4. El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada.
5. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.
6. La renovación del registro de la marca.

³

Decisión 486.-

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

«**Artículo 152.-** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir.»

«**Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.»

7. Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486.
8. Sobre los sistemas de notificaciones y comunicaciones adoptados por las oficinas nacionales competentes.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

1.1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022⁴ y 391-IP-2022⁵, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el TJCA reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

1.2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el

⁴ Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.
- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,

- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...)»

2. La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una marca⁶

2.1. Dado que en el proceso interno se controvierte la notificación de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca GRIMM'S KINDERGARTEN (mixta), corresponde que el Tribunal se refiera al artículo 170 de la Decisión 486.

2.2. Es menester señalar que esta norma ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] *De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 170 de la Decisión 486, recibida una solicitud de cancelación del registro de una marca, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime pertinentes.*

[2.] *La disposición referida no aborda el supuesto en que previamente a la presentación de la solicitud de cancelación del registro se hubiese presentado una solicitud de transferencia del referido registro.*

[3.] *La persona que ha presentado la solicitud de transferencia del registro, por ejemplo, acompañando el contrato que acredita la adquisición del activo intangible, podría tener, eventualmente, más interés en defender la vigencia del registro marcario que el titular transferente. En efecto, asumamos hipotéticamente que «A», la persona que aparece como titular del registro, ha transferido a «B» a título oneroso la unidad de negocio que comprende tanto los activos tangibles como intangibles, incluyendo en este último la marca del producto o servicio del mencionado negocio. En este ejemplo, «B» se va a apersonar al registro de propiedad industrial con el propósito de solicitar que se efectúe la transferencia del registro marcario a su nombre, adjuntando los medios probatorios correspondientes (como es el caso del contrato de compraventa de los mencionados activos). Si con posterioridad a su solicitud, un tercero presenta una solicitud de cancelación del registro marcario, por ejemplo, por el supuesto de falta de uso de la marca, es bastante probable que sea «B», y no «A», quien tenga mayor interés en defender la vigencia del signo distintivo adquirido —pero cuya transferencia aún no ha sido resuelta. No solo eso, en el mencionado ejemplo es bastante probable que el adquirente de los activos, es decir «B», ya detente en su*

⁶ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 1.2. a 1.7. de las páginas 3 a 4 de la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019, que constan en las páginas 4 a 5 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 del 25 de febrero de 2021.

poder las facturas, contratos y registros de ventas que acreditarían el uso de la marca cuyo registro está siendo objeto de una solicitud de cancelación. En consecuencia, sería «B», y no «A», quien podría defender de mejor manera la oposición a la cancelación del registro.

[4.] *El caso mencionado en el párrafo precedente evidencia que una solicitud de cancelación de un registro marcario no solo debe notificarse a quien formalmente aparece aún como titular del registro, sino también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del registro marcario. Y si la solicitud de transferencia del registro ha sido presentada con posterioridad a la solicitud de cancelación del registro, cabe aplicar el mismo razonamiento, en aras de proteger el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.*

[5.] *El registro de propiedad industrial debe publicitar toda la información relevante que permita a los agentes económicos tomar decisiones debidamente informadas. Tanto las solicitudes de transferencia de los registros marcarios como las solicitudes de cancelación de estos deben estar anotados en el registro de propiedad industrial para su conocimiento público. De esta manera, las personas interesadas en adquirir, por ejemplo, una marca, no solo deben conocer los gravámenes que recaen sobre ella, sino también si se han presentado solicitudes de transferencia o cancelación del registro, que se encuentren en trámite.*

[6.] *Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad consultante deberá verificar en cada caso concreto si la solicitud de cancelación del registro marcario se notificó al titular de dicho registro y también a quien presentó la solicitud de transferencia del mencionado registro.*

3. La cancelación por notoriedad de una marca^{7 8}

3.1. El artículo 170 de la Decisión 486 se refiere al trámite que debe seguir el procedimiento de cancelación por no uso de un registro marcario (en los casos de no uso, vulgarización o pérdida de la capacidad distintiva y notoriedad de la marca). Esta norma ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] *De acuerdo con lo establecido en el artículo 235 de la Decisión 486, la oficina nacional competente puede cancelar el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando esta sea*

⁷ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 1.2. a 1.14. de la Interpretación Prejudicial 45-IP-2021, que constan en las páginas 16 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4450 del 7 de abril de 2022.

⁸ El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

idéntica o similar a un signo notoriamente conocido, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

[2.] *Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486.*

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

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

[3.] *Para que opere la acción de cancelación del registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a un signo notoriamente conocido, se deben cumplir con los siguientes requisitos:*

- a) *Que se haya registrado una marca similar o idéntica a un signo notoriamente conocido.*
- b) *Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.*
- c) *Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.*

a) Que se haya registrado una marca similar o idéntica a un signo notoriamente conocido

Para analizar la cancelación del registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a un signo notoriamente conocido, se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todos de fecha 13 de marzo de 2023; y que constan en las páginas 4 a 8; 39 a 43; 74 a 78 y 4 a 8; respectivamente, de las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146⁹ y 5147¹⁰ publicadas en la misma fecha.

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular del signo notoriamente conocido

⁹ Disponibles en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

¹⁰ Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

De acuerdo con lo establecido en el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular de la misma.

A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte.

- c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, el signo que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocido, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro**

El primordial requisito para que la cancelación del registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a un signo notoriamente conocido tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca o signo respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocido a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

Prueba

- [4.] *A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular del signo notorio, quien debe probar ante la autoridad nacional competente que su signo era notoriamente conocido a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.*

4. El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada¹¹

- 4.1. La consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, es la posibilidad de ejercer el derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486. Este artículo ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

- [1.] *El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra previsto en el artículo 168 de la Decisión 486.*

- [2.] *Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en*

¹¹ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 4.2. a 4.9. de las páginas 12 a 13 de la Interpretación Prejudicial 337-IP-2021, que constan en las páginas 43 a 44 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4477 del 26 de mayo de 2022.

*sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.*¹²

- [3.] *El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.*
- [4.] *De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.*
- [5.] *De acuerdo con la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.*
- [6.] *Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.*
- [7.] *La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro de una marca efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro marcario, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.*
- [8.] *Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio de este, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al*

¹² Guillermo Cabanellas, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Editorial Heliasta, Décima Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125.

momento de presentarse la solicitud de registro.

5. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación¹³

5.1. Es importante, además, diferenciar el derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación, que a su vez también se desprende de los postulados del artículo 168 de la Decisión 486, que ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] *El artículo 168 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

«La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa».

(Subrayado agregado)

[2.] *Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación¹⁴.*

[3.] *En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su*

¹³ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 2.1. a 2.7. de las páginas 8 a 10 de la Interpretación Prejudicial 735-IP-2018, que constan en las páginas 9 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4053 del 28 de agosto de 2020.

¹⁴ Ricardo Metke Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estudios Socio-Jurídicos*, 9 (2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf> (Consulta 29 de noviembre de 2023)

trámite normal¹⁵, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento¹⁶. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual «primero en el tiempo mejor en el derecho» («Prior in tempore, potior in iure»).

- [4.] *En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.*
- [5.] *Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca¹⁷.*
- [6.] *A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación¹⁸.*
- [7.] *En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella*

¹⁵ Germán Marín Ruales, *Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario*. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*, pp. 131-132. Disponible en: <https://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1218> (Consulta 29 de noviembre de 2023)

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ *Contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto.*

¹⁸ *Ver Interpretación Prejudicial 286-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2719 del 20 de abril de 2016.*

presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

6. Renovación del registro de la marca¹⁹

6.1. Dado que en el proceso interno el demandante adujo que no le fue posible acceder a la renovación del registro su marca GRIMM'S KINDERGARTEN (mixta), corresponde que este Tribunal se refiera a los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, los cuales ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] *El artículo 152 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

«Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.»

[2.] *Asimismo, el artículo 153 de la Decisión 486 prescribe lo siguiente:*

«Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.»

[3.] *Como se desprende de las disposiciones antes citadas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el*

¹⁹ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 3.2. a 3.14. de las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial 359-IP-2018, que constan en las páginas 11 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3748 del 3 de septiembre de 2019.

titular de la marca o legítimo interesado²⁰, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación.

- [4.] *No obstante, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario solo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.*
- [5.] *Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá solo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionario. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el artículo 153 de la Decisión 486.²¹*
- [6.] *La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos. Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones.*
- [7.] *Por su parte, el artículo 174 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*
- «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.»*
- Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.*
- [8.] *De la norma antes expuesta se desprende que la marca caducará si incluido el periodo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento el titular o quien tuviera interés legítimo, no la renueva, caducando de pleno derecho.*
- [9.] *De igual manera la norma comunitaria contempla que*

²⁰ Un ejemplo de legítimo interés sería el del solicitante de la cancelación del registro de una marca por no uso.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial 183-IP-2004 de 16 de marzo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1188 del 19 de abril de 2005.

constituye causal para que caduque una marca la falta de pago de las tasas que la legislación interna de cada País Miembro determine.

[10.] *Si no se renueva una marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de dicho signo para el público.*

[11.] *No obstante lo anterior, cuando se trata de la falta de **renovación del registro de una marca cuya notoriedad haya sido probada** (o una marca renombrada), el efecto jurídico se limita solamente a la extinción del registro otorgado, debido a que en virtud de lo regulado en el artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.*

[12.] *Es importante precisar que 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 Miembro²²²³. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 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;²⁴ 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.*

²² *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.*

²³ *En relación con la marca notoria y renombrada, el Tribunal consideró que estos temas constituyen un acto aclarado de acuerdo a lo dispuesto en el proceso 153-IP-2022 de 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023, disponible en <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACETA%205187.pdf>*

²⁴ *La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).*

[13.] Si bien el **titular de una marca notoria o de una marca renombrada** puede solicitar el registro de dicha marca y, en su caso, **su renovación**, la ausencia de registro, así como la falta de renovación de su registro, no impiden otorgar a dicha clase de marca la protección mencionada en el párrafo precedente.

[14.] En caso de que el titular de la marca (notoria o no) haya perdido el registro debido a la falta de su renovación, podrá, conforme a lo regulado en el artículo 138 de la Decisión 486²⁵, solicitar nuevamente su registro ante la autoridad nacional competente.

7. Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486

7.1. Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.

[1.] **La convalidación de la notificación de la resolución que otorga el registro de la marca**²⁶

El segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«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 agota el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.»

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

a) *Ausencia de notificación. Solo cabría hablar de*

²⁵ **Decisión 486.-**

«Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.»

²⁶ La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.2. de la Interpretación Prejudicial 321-IP-2017 de 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3311 del 8 de junio de 2018.

convalidación si es que en el procedimiento interno no hubo notificación.

- b) *Que las circunstancias demuestran de modo fehaciente que el destinatario de la notificación ausente ha tomado conocimiento del acto administrativo que otorga el registro marcario, en fecha cierta.*

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

[2.] ***Sobre la posibilidad de presentar pruebas del uso de la marca fuera del plazo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en procedimientos recursivos y ante las instancias judiciales²⁷***

El artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

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

Como se puede apreciar el artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado²⁸ ²⁹, conforme lo prescribe el principio de verdad material.

²⁷ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 4.4. a 4.7. de la Interpretación Prejudicial 2-IP-2017 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3073 del 4 de agosto de 2017.

²⁸ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas, segunda edición*, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid – Barcelona, 2004, p. 566

²⁹ Alfredo Lindley-Russo, *Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú*. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, volumen 4, número 7, Lima, 2008, p. 203. Disponible en: <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/3127> (Consulta 29 de noviembre de 2023)

En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, el Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

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

El referido artículo 170 establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersona y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.

Dicho en otros términos el artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos³⁰, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.

En suma, el Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos

³⁰ *Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna.*

recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento.

[3.] **La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro**³¹

El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*«**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*

(...)»

(Subrayado agregado)

Conforme se puede apreciar, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra una disposición en virtud de la cual el solicitante de un registro de una marca (marca «A»), sobre la que se ha formulado oposición (sobre la base de una marca «B»), puede solicitar la cancelación por no uso del registro de la marca empleada como base de dicha oposición (cancelación de la marca «B»).

A manera de ejemplo:

De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo «X», y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca «Y» (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca «Y» por falta de uso de esta marca. Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca «Y», para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo «X».

Sobre la base de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión

³¹ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 6.1. a 6.3. y 5.1. a 5.5. de las Interpretaciones Prejudiciales números 483-IP-2019 de fecha 28 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3953 del 7 de mayo de 2020; y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2755 del 11 de julio de 2016.

486, la oportunidad para que Ticio solicite la cancelación del registro de la marca «Y» es al momento de contestar la oposición de Lucio.

Distinto es el supuesto en que, con anterioridad a la solicitud de registro del signo distintivo «X» (procedimiento en el que Lucio se opone alegando el registro de la marca «Y» idéntica o similar a la anterior), Ticio (u otra persona) ya había iniciado (en trámite aparte) un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca «Y». En este caso, primero debe resolver la solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca «Y», para luego resolverse la solicitud de registro del signo «X». Dicho en otros términos, el procedimiento de registro del signo «X» (en el que consta la oposición de Lucio sobre la base del registro previo de la marca «Y») se suspenderá solo si con anterioridad Ticio (u otra persona) inició un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca «Y», pues este procedimiento debe resolverse primero.

El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelación como medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en determinar primero la cancelación de la marca y luego el registro de una marca idéntica o similar.

En las Interpretaciones Prejudiciales números 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 del 16 de marzo 2007; 024-IP-2010 de 21 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1852 del 9 de julio de 2010; y, 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2471 del 10 de abril de 2015, el Tribunal ha establecido los criterios respecto de la cancelación como medio de defensa.

Las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables, de ser el caso, a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro³².

[4.] **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**

³² Ver la Interpretación Prejudicial 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 del 16 de marzo de 2007.

restricción?³³

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 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República 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.

Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **337-IP-2021** de 6 de mayo de 2022
 - El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204477.pdf>

*(Ver párrafos 4.2. a 4.9. de las páginas 12 a 13 de la **Interpretación Prejudicial 337-IP-2021**, que constan en las páginas 43 a 44 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4477 del 26 de mayo de 2022).*

- **45-IP-2021** de 9 de marzo de 2022
 - La cancelación por notoriedad de una marca

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204450.pdf>

*(Ver párrafos 1.2. a 1.14. de la **Interpretación Prejudicial 45-IP-2021**, que constan en las páginas 16 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4450 del 7 de abril de 2022).*

- **171-IP-2019** de 11 de diciembre de 2020:
 - La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una

³³ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.5. de la Interpretación Prejudicial 377-IP-2021 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5074 del 3 de noviembre de 2022.

marca

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204168.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.7. de las páginas 3 a 4 de la **Interpretación Prejudicial 171-IP-2019**, que constan en las páginas 4 a 5 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 del 25 de febrero de 2021).

- **359-IP-2018** de 26 de julio de 2019

- La renovación del registro de la marca

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203748.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.14. de las páginas 10 a 13 de la **Interpretación Prejudicial 359-IP-2018**, que constan en las páginas 11 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3748 del 3 de septiembre de 2019).

- **382-IP-2016** de 16 de julio de 2018

- El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204053.pdf>

(Ver párrafos 2.1. a 2.7. de las páginas 8 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 735-IP-2018**, que constan en las páginas 9 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4053 del 28 de agosto de 2022).

- **377-IP-2021** de 19 de octubre de 2022

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205074.pdf>

(Ver párrafo 5.5. de las páginas 21 a 22 de la **Interpretación Prejudicial 377-IP-2021**, que constan en las páginas 22 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5074 del 3 de noviembre de 2022).

- **483-IP-2019** de 28 de febrero de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203953.pdf>

(Ver párrafos 6.1. a 6.3. de las páginas 13 a 14 de la **Interpretación Prejudicial 483-IP-2019**, que constan en las páginas 14 a 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3953 del 7 de mayo de

2020).

- **321-IP-2017** de 11 de mayo de 2018

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203311.pdf>

*(Ver párrafo 2.2. de las páginas 5 a 6 de la **Interpretación Prejudicial 321-IP-2017**, que constan en las páginas 6 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3311 del 8 de junio de 2018).*

- **2-IP-2017** de 12 de junio de 2017

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3073.pdf>

*(Ver párrafos 4.4. a 4.7. de las páginas 16 a 17 de la **Interpretación Prejudicial 2-IP-2017**, que constan en las páginas 17 a 18 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3073 del 4 de agosto de 2017).*

- **473-IP-2015** de 10 de junio de 2016

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2755.pdf>

*(Ver párrafos 5.1. a 5.5. de las páginas 14 a 15 de la **Interpretación Prejudicial 473-IP-2015**, que constan en las páginas 34 a 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2755 del 11 de julio de 2016).*

En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas precedentes que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

Adicionalmente, y considerando que uno de los asuntos jurídicos controvertidos en el proceso interno consiste en determinar si el mecanismo utilizado por la SIC para efectuar la notificación sobre el inicio del procedimiento de acción de cancelación por no uso de la marca GRIMM'S KINDERGARTEN (mixta) surtió efectos para su titular, el señor Antonio José Garavito Durán, corresponde que este Tribunal desarrolle este tema en los siguientes términos:

8. Sobre los sistemas de notificaciones y comunicaciones adoptados por las oficinas nacionales competentes

- 8.1. En el proceso interno el señor Antonio José Garavito Durán expresó que no habría sido notificado por la SIC sobre el inicio del procedimiento de acción de cancelación por no uso de la marca GRIMM'S KINDERGARTEN (mixta), motivo por lo cual se vio impedido de ejercer

su derecho a la defensa. Asimismo, la SIC indicó que notificó al demandante vía correo electrónico, y que dicha notificación habría surtido los efectos de acuerdo con el procedimiento interno de dicha oficina nacional que se lleva a cabo para las notificaciones y comunicaciones de los actos o decisiones en materia de propiedad industrial.

- 8.2. Tal como se mencionó en los párrafos precedentes, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 170 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación del registro de una marca deberá notificarla al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo previsto en la norma (sesenta días hábiles contados a partir de la notificación), haga valer los alegatos y las pruebas que estime pertinentes.
- 8.3. Si bien la Decisión 486 no señala la forma o los medios a través de los cuales deban efectuarse las notificaciones de los actos o decisiones en materia de propiedad industrial por parte de las oficinas nacionales, el artículo 6 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

(Subrayado agregado)

- 8.4. De conformidad con la norma citada, y en aplicación del principio de complemento indispensable, es perfectamente factible que las oficinas nacionales competentes de propiedad industrial de los Países Miembros establezcan o diseñen su propio sistema para efectuar las notificaciones y comunicaciones de los actos o decisiones en materia de propiedad industrial. Estas notificaciones, como es evidente, deben garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, para que el titular tome conocimiento oportunamente sobre la solicitud de cancelación y ejerza los derechos que considere pertinentes respecto del mencionado registro.
- 8.5. Al tratarse de la emisión de actos administrativos de carácter particular, y que en concreto se pronuncian sobre el otorgamiento, modificación o extinción de una situación jurídica del titular del derecho, se deberá procurar que el procedimiento de notificación adoptado por la oficina nacional competente garantice la eficacia del conocimiento del acto administrativo, a fin de que surta plenos efectos jurídicos.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente

proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200033600, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO:

Con relación a los artículos 152, 153, 165 y 170 de la Decisión 486, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos:

- 337-IP-2021 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4477 del 26 de mayo de 2022.
- 45-IP-2021 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4450 del 7 de abril de 2022.
- 171-IP-2019 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 del 25 de febrero de 2021.
- 359-IP-2018 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3748 del 3 de septiembre de 2019.
- 735-IP-2018 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4053 del 28 de agosto de 2020.

TERCERO:

Con relación al artículo 6 de la Decisión 486 sobre sistemas de notificación de las oficinas nacionales de propiedad industrial de los Países Miembros, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la presente providencia.

CUARTO:

Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO:

Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Rogelio Mayta Mayta
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
