

El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina



Ricardo Metke Méndez*

Recibido: 8 de octubre de 2007

Aprobado: 17 de octubre de 2007

RESUMEN

En este artículo se hace un análisis del régimen legal que consagra la Decisión 486 sobre el uso obligatorio de la marca a la luz de la doctrina y la más reciente jurisprudencia. Se examina de manera general la obligación de uso, la noción legal del uso, las causales de exoneración y la acción de cancelación y se hace especial referencia a las interpretaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con temas puntuales que han sido objeto de controversia, en particular, los parámetros cuantitativos que debe satisfacer el uso de la marca para considerarse válido, la cancelación parcial y la cancelación de la marca notoria.

Palabras claves: uso de la marca obligación, noción legal, causales de exoneración; acción de cancelación, derecho preferente, cancelación parcial, cancelación de la marca notoria.



* Socio de la firma Baker y McKenzie. Es director de la Especialización de Propiedad Intelectual de la Universidad del Rosario y catedrático de la materia de Propiedad Industrial en la Universidad de los Andes. Correo electrónico: ricardo.metke@bakernet.com Bogotá, Colombia.

Obligatory Trademark Use Under Decision 486 of the Commission of the Andean Community

ABSTRACT

This paper analyzes the legal regime created by Decision 486 regarding compulsory trademark use from a jurisprudential and doctrinal perspective. It examines, from a general point of view, the duty of use, the legal concept of use, the legal exemptions from use and the cancellation action for non-use. Special emphasis is made on the criteria currently applied by the Superintendency of Industry and Commerce (the Colombian Trademark Office), the Peruvian Trademark Office (INDECOPI) and the Andean Tribunal of Justice regarding controversial issues such as the quantitative parameters that should be met in order for the use to be considered valid, the partial cancellation action and the cancellation of notorious marks.

Key words: Obligatory Trademark Use, Legal Concept of Trademark Use, Legal Exemptions from Trademark Use, Cancellation for Non-Use, Preferential Right, Partial Cancellation, Cancellation of Notorious Marks.

1. CUESTIÓN PREVIA

La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. Las funciones que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser sólo se cumplen en la realidad del mercado mediante su uso.

Por otra parte, la existencia de una marca registrada impide el acceso al registro de otros signos iguales o similares, prohibición que sólo se justifica en la medida en que exista un interés real del titular de explotar la marca y se cumpla la función económica que se persigue con ella. También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de

otras nuevas.¹ La Decisión 85 imponía tal obligación y el titular del registro debía acreditar el uso de la marca al solicitar la renovación. La Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene dicha obligación, pero lo hace a través de otro mecanismo: faculta a cualquier interesado para solicitar la cancelación del registro ante la oficina nacional competente, cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado, durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por no uso.

Los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 regulan la materia. El análisis de esta normativa comprende los siguientes puntos:

- a. La obligación de uso de la marca.
- b. La noción legal de uso de la marca.
- c. Las causales de exoneración de la obligación de uso.
- d. La acción de cancelación.

2. LA CONSAGRACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE USO

El artículo 165 de la Decisión 486 establece dicha obligación en los siguientes términos:

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 la 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 norma contempla varios aspectos que vale la pena comentar.

- a. La obligación de demostrar el uso de la marca sólo surge en el momento en que una persona interesada inicie la acción de cancelación correspondiente. Esto quiere decir que si no se presenta tal evento, el registro de la marca conserva plena vigencia y su titular



¹ Elena de la Fuente afirma lo siguiente: “La mayoría de las leyes de marcas imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan (...)” Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, Barcelona, 1999, p. 20.

no estará obligado a demostrar por su propia iniciativa que ha usado efectivamente la marca.

- b. La norma fija el término durante el cual debe acreditarse el uso de la marca, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la acción de cancelación. Textualmente prescribe: “(...) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Podría entenderse que el titular debe demostrar que ha usado continuamente la marca durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación.

Sin embargo, nótese que la norma está redactada de manera negativa: cuando la marca no se hubiese utilizado durante dicho término de tres años. Es decir, que si la marca se usa por un término menor dentro de ese período, habrá interrumpido el término de tres años que se requiere para que prospere la cancelación.

Así se ha interpretado la norma en varios pronunciamientos de las autoridades competentes y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio² sostuvo lo siguiente:

Finalmente, la norma establece que las pruebas deben acreditar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Al respecto, esta oficina acoge la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando sostiene que la ley comunitaria emplea el adverbio de tiempo “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Sin embargo, el Tribunal aclara: “Según las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz su uso, no podría prosperar la acción de cancelación” (Interpretación Prejudicial 15-IP-99 del 27 de octubre de 1999. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

De manera que si el titular de la marca demuestra el uso eficaz de la misma por un período menor a tres años, interrumpe el término establecido y no prosperará la acción de cancelación por falta de uso.

En consecuencia, el titular siempre gozará de un plazo de gracia de tres años para usar la marca durante su vigencia, que en ningún caso podrá extenderse a una fecha anterior a la notificación de la providencia que conceda de manera definitiva el registro.



² Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 25757 de 26 de septiembre de 2006, expediente núm. 96/12372, Marca FLASH.

Lo anterior es reafirmado por el segundo inciso de la norma cuando dispone que “no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa”.

Es claro entonces que la ley considera que el titular debe disponer de un plazo razonable, no inferior a tres años, para hacer los preparativos y los estudios necesarios para introducir su marca en el mercado.

- c. La norma también precisa que el uso de la marca debe ser personal, esto es, efectuado por el propio titular de la marca o por un tercero autorizado por el titular. La autorización puede ser consecuencia de un contrato de licencia, registrado o no, o de cualquier otro tipo de contrato o acto que provenga del titular.

Con la Decisión 486 es claro que el acto o contrato mediante el cual el titular autoriza a un tercero para que use la marca no está sujeto a ninguna formalidad. El hecho relevante y objeto de prueba es la circulación en el mercado del producto o del servicio identificado con la marca en cuestión, pero evidentemente se requiere que el uso sea personal, en el sentido explicado, y tal circunstancia debe acreditarse.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio³ interpretó lo dispuesto en la norma en el siguiente sentido:

Adicionalmente, la norma establece que el uso debe haber sido ejecutado por el titular de la marca, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello. Al respecto, esta jefatura considera que no es requisito sine qua non acreditar la transferencia o autorización a un tercero para que se ejecute el mencionado uso; creemos, como lo interpretó la secretaría general de la Comunidad Andina mediante resolución 159, que la propiedad industrial no prevé la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado; bien dice la resolución: “(...) aun cuando el Derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos jurídicos en casos específicos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el artículo 110 de la Decisión 344, que establece que ‘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’; es decir, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso”.



³ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 008004 de 26 de marzo de 2007, expediente núm. 01/216352, Marca WOW JEANS.

Discrepamos parcialmente de la interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio porque si bien es cierto que la prueba de la licencia o de la autorización no puede estar sujeta a ninguna formalidad para efectos de acreditar el uso de la marca, ello no significa que en el caso de que la marca sea usada por un tercero, no deba acreditarse que tal uso haya sido autorizado por el titular.

Recuérdese que el uso debe ser personal y que el efectuado por un tercero sin relación alguna con el titular y sin que medie autorización de este, no resultaría idóneo para cumplir con la carga legal.

- d. La norma hace referencia al territorio en el cual la marca debe ser usada y dispone que este puede efectuarse en al menos uno de los países miembros, lo que constituye una excepción al principio de la territorialidad de los registros marcarios, que restringe los efectos de estos al país en que son concedidos. En igual sentido deberían entenderse restringidas las cargas a que están sujetos sus titulares. Esta excepción, que le da efectos el uso de la marca en cualquier país miembro, se explica por el fin mismo de la Comunidad Andina, que supone la integración de mercados y la libre circulación de mercancías en la región.

No es necesario que el uso se efectúe en todo el territorio nacional de un país miembro; basta que la marca se use en una zona geográfica determinada. Así lo ha entendido el TJCA. En sentencia de 28 de septiembre de 2005,⁴ apuntó:

Asimismo, que el uso de la marca se efectúe en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo. Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria. (Sentencia de 28 de septiembre de 2005, proceso núm. 111-IP-2005, caso marca TWIST).

Esta disposición debe entenderse en consonancia con el inciso 2 del artículo 166, según el cual también se considerará usada una marca cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros.

Los efectos extraterritoriales que se le atribuyen al uso de la marca en cualquier país miembro (diferentes al país de origen de la misma)



⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 111-IP-2005, Caso marca TWIST.

deben entenderse sin perjuicio de los derechos previamente adquiridos por terceros en esos países miembros, con lo cual queremos significar que los terceros afectados y titulares de derechos prioritarios podrían iniciar las acciones pertinentes para impedir el uso de la marca en los respectivos países.

3. LA NOCIÓN LEGAL DE USO DE LA MARCA

El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De allí que la carga que se le impone a su titular tienda a ser más exigente en las legislaciones modernas. En este sentido, se podría afirmar que no todo uso de la marca es suficiente para satisfacer la obligación legal. Se trata de un uso calificado.

El profesor Fernández Novoa se expresa sobre el particular en los siguientes términos:

Aunque las diferentes versiones de la Directiva comunitaria 89/104 y las leyes paralelas de los Estados de la Unión Europea utilizan en este punto expresiones que no son literalmente coincidentes, es innegable que a través de tales expresiones se quiere de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Con este fin se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. Este propósito de reforzar el uso obligatorio de la marca es en cierto modo todavía más patente en el texto del apartado 1 del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, que impone al titular de la marca registrada la carga de un uso efectivo y real. El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso.⁵

El artículo 166 de la Decisión 486 se encuentra en línea con esa tendencia y señala pautas claras sobre el uso que debe entenderse relevante para efectos de satisfacer la carga legal. Dispone sobre el particular:

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.



⁵ Carlos Fernández Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.

Del texto de la norma se desprenden los siguientes requisitos que debe cumplir el uso válido de la marca.

- a. Los productos o los servicios que se distinguen con la marca deben circular y estar disponibles en el mercado, lo que supone que respecto de los mismos pueden realizarse actos de comercio (oferta, distribución, venta, prestación del servicio). *A contrario sensu* puede entonces entenderse que el uso interno que haga la empresa de la marca o en un ámbito privado es irrelevante.

Asimismo se puede sostener que el simple uso de la marca en publicidad, que no esté acompañado de una oferta real en el mercado de los productos o servicios, es igualmente irrelevante.

Conviene precisar que la forma de usar la marca varía según se trate de productos o servicios. Lo importante es que el consumidor tenga la posibilidad de identificar en el mercado el producto o servicio mediante la marca de que se trate. El uso de la marca de producto, en sentido estricto, tiene lugar cuando esta se aplica o se estampa al producto y este circula en el mercado. En cuanto a las marcas de servicios, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles, el uso de la marca siempre se hace de manera referencial en el momento en que se ofrece o se presta el servicio respectivo.

- b. Los productos o servicios deben comercializarse en ciertos volúmenes y cantidades, de manera tal que si no se cumple con determinados parámetros cuantitativos, tal uso sería insuficiente y no satisfaría la carga legal. Como la norma no puede fijar cantidades concretas o cifras absolutas, remite a lo que debe considerarse como normal en el ramo de negocios de que se trate.

Los tribunales y las autoridades administrativas deberán fijar, en cada caso concreto, el número de unidades que se considera suficiente para cumplir con la carga legal del uso, atendiendo la naturaleza del producto o servicio y otros factores que permitan determinar la cantidad que normalmente corresponde.

- c. La norma, también alude a otro aspecto que el tribunal o el examinador debe tener en cuenta para calificar la validez del uso: el modo y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización. Por tales conceptos entendemos las diferentes maneras o formas que la empresa utiliza para colocar sus productos o prestar sus servicios.

Así, por ejemplo, los productos se pueden comercializar a gran escala a través de supermercados o en cantidades pequeñas que surtan tiendas especializadas; puede también tratarse de la venta de materias primas a fabricantes; ventas por catálogos o puerta a puerta. En el caso de servicios, su prestación también se efectúa de las más diversas maneras: piénsese por ejemplo en las agencias de publicidad, en las empresas de transporte, en restaurantes o en salas de belleza. Las diferentes modalidades de comercialización supone igualmente formas diferentes de usar la marca, que se deben reputar válidas en la medida en que correspondan a las que utiliza normalmente el empresario para situar en el mercado sus productos o prestar sus servicios.

Una función de los tribunales y de las autoridades administrativas es concretar los criterios legales a que se ha hecho referencia en las diferentes situaciones que puedan presentarse cuando se cuestione el uso que ha hecho el titular.

El TJCA, por vía de la interpretación prejudicial, se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el alcance de la disposición que venimos comentando en los términos que procederemos a transcribir. En sentencia de 28 de septiembre de 2005, Proceso 111-IP-2005, caso marca TWIST, anotó:

(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad de hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

(...)

Las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente

para acreditar su uso la demostración de que en un año se ha efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que su número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

En sentencia de 13 de septiembre de 2006, Proceso 112-IP-2006, caso marca JEAN MARIE FARINA, anotó:

El artículo anterior contiene además unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:

- a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional competente y el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativas que demuestran el uso real de la marca.
- b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo por ejemplo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que los comercializados para sectores especializados.

El INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), la oficina nacional competente del Perú, se ha pronunciado recientemente sobre el alcance del artículo 165 de la Decisión 486,⁶ mediante una decisión que tiene la virtud de concretar los criterios generales que ha señalado el TJCA en un caso particular, referido a un renglón específico de productos, teniendo en cuenta las características de la empresa que los produce y su participación en el mercado del país.

La sociedad titular en el Perú del registro de la marca FAMILIA en la clase 16, en un proceso de cancelación por no uso de la marca, demostró que había usado la marca en relación con papel higiénico y servilletas, productos comprendidos en esta clase. Los volúmenes de venta que se lograron acreditar en el proceso corresponden a una participación de 0,06% y 0,02%, respectivamente, del mercado peruano de dichos productos.



⁶ INDECOPI, Resolución 6265-2007/OSD de 16 de abril de 2007.

El INDECOPI acogió un informe técnico de la Gerencia de Estudios Económicos de la misma entidad y consideró que tal uso no satisfacía el requerimiento legal. Señaló que para determinar si los productos identificados con la marca objeto de la cancelación han sido introducidos y comercializados en el tráfico mercantil, en las cantidades y del modo que por lo general corresponde, se deben aplicar los siguientes criterios:

- a. La variable de la participación en el mercado, que está representada por la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.
- b. La mezcla de los siguientes factores: el tipo de producto, la estructura de precios, los sistemas de distribución y actividades promocionales.

En el caso bajo examen se considera que la participación de menos de una milésima parte en el mercado del papel higiénico o de menos de tres milésimas en el caso de las servilletas de papel no es un uso efectivo de la marca, si se tiene en cuenta el tipo de producto (de consumo masivo), su precio (de bajo costo) y la empresa que lo provee (que controla el 42% del mercado del papel).

Uno de los temas cardinales de la figura que se estudia lo constituye ciertamente la definición legal del uso válido de la marca, porque en últimas de ello depende la eficacia de la institución. Además, con miras a precisar su contenido en relación con diferentes situaciones, se requiere de las interpretaciones de los tribunales y de las autoridades administrativas. Por ello la decisión del INDECOPI es de particular importancia, pues tiene la virtud de puntualizar los supuestos de hecho de la norma en relación con productos que pueden considerarse de consumo masivo y de bajo costo. Cabe resaltar dos aspectos. El primero es el criterio riguroso con el que el juzgador debe apreciar el cumplimiento de la carga de uso de la marca, lo que está en consonancia con el espíritu de la norma; el segundo, los factores que entran en juego para calificar como normal el uso comercial de la marca y que comprenden los siguientes extremos: La naturaleza del producto (en este caso un producto de consumo masivo y de bajo precio), las características de la empresa (una empresa que controla el 42% del mercado de papel), la participación en el mercado comparada con la participación de las otras marcas en el mercado (las ventas de papel

higiénico con la marca objeto de cancelación representan menos de una milésima parte del mercado y la de servilletas menos de tres milésimas) y el modo de comercialización, que comprende las estrategias de mercadeo usuales, atendiendo el tipo de producto, los precios, los canales de distribución y las actividades de promoción.

De lo anterior se concluye que para valorar de forma adecuada si una empresa ha utilizado comercialmente una marca como normalmente corresponde deben tenerse en cuenta dos tipos de elementos: un elemento objetivo, que se refiere exclusivamente al factor cuantitativo: el producto identificado con la marca ha debido estar disponible en el mercado y ha debido ser objeto de transacciones comerciales en ciertas cantidades y volúmenes mínimos, y un elemento subjetivo, que permitirá determinar en cada caso concreto esas cantidades mínimas y que está constituido por diversos factores: el tipo de producto, su precio, el tamaño de la empresa y las modalidades de comercialización que hacen referencia a circunstancias tales como destinatarios de los productos, sistemas de distribución y estrategias de mercado.

Al conjugar todos esos factores el INDECOPI llega a una conclusión que en un caso particular y concreto consulta la realidad del mercado. Una empresa que participa de una manera importante en el sector pertinente debe efectuar ventas con la marca de que se trate en cantidades que sean congruentes con tal condición, en la medida en que no existan circunstancias o estrategias especiales que justifiquen una conducta distinta.

Con base en los anteriores factores se podrá determinar si existe un uso efectivo de la marca y un interés real en su explotación económica, que en últimas es lo que se persigue con la carga del uso de la marca en nuestro régimen.

Como conclusión puede afirmarse que el artículo 165 de la Decisión 486 exige un uso calificado para considerar cumplida la carga del titular de la marca registrada. Las pautas que señala la norma permiten determinar en cada caso concreto si el uso de la marca es relevante. Según la definición legal, el uso debe ser real, en el sentido que se exige que los productos o servicios deben circular en el mercado. Esto quiere decir que el uso en publicidad, sin que se acompañe de una oferta real en el mercado, no califica como un uso válido para entender cumplida la obligación legal. Mediante una fórmula general que se plasma “en la cantidad y del modo que normalmente corresponde”,

el legislador le permite al examinador calificar la validez del uso, teniendo en cuenta dos factores: la naturaleza del producto o del servicio y el tamaño de la empresa. Ello es acorde con la doctrina y la jurisprudencia del TJCA, como se ha dejado analizado en este escrito. Al respecto, el profesor Fernández Novoa⁷ sostiene:

La dimensión de la empresa titular de la marca es el segundo factor que deberá tenerse en cuenta al enjuiciar la cifra de ventas de los productos identificados por la marca. Este segundo factor se mencionaba expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley de 4 de septiembre de 1967 que implantó en el ordenamiento alemán el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Y este segundo factor es consecuentemente invocado por la doctrina alemana, la cual sostiene que no puede exigirse la misma cifra de ventas a la empresa de grandes dimensiones que a la empresa de dimensión media o pequeña. A este respecto subraya que, por disponer de abundantes medios financieros, las grandes empresas alcanzan con relativa facilidad una cifra de ventas que sólo con grandes esfuerzos podrían obtener las medianas o pequeñas empresas. Por esta suerte, una misma cifra de ventas de un artículo de marca puede resultar suficiente para una empresa mediana e insuficiente para una gran empresa (...).

La decisión del INDECOPI a que se ha hecho referencia plasma el anterior criterio y se remite a un factor que demuestra de manera incuestionable el tamaño de la empresa en relación con el producto de que se trate; su participación en el mercado del producto que se identifica con la marca, entendida como la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.

4.LAS CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA CARGA DE USO DE LA MARCA

El artículo 165 de la Decisión 486 consagra en su primer inciso la sanción de cancelación del registro de la marca por falta de uso cuando no exista un motivo que justifique tal conducta. Dicha disposición debe entenderse en consonancia con el último inciso del mismo artículo, según el cual el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otras causas, a la fuerza mayor o al caso fortuito.

Del texto del artículo se deriva que las causas de exoneración deben obedecer a motivos que justifiquen tal conducta, que no son de carácter taxativo. Sólo como ejemplo se contemplan la fuerza mayor



⁷ Carlos Fernández Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 585.

y el caso fortuito. La norma es imprecisa en este aspecto y surgen de inmediato dos interrogantes: cuáles son las causas a que se refiere la norma, distintas a la fuerza mayor y al caso fortuito y si esas otras causas, que por supuesto justifican la conducta de titular registral, deben corresponder a la excepcionalidad de las expresamente consagradas en la norma. Para la cabal interpretación de la anterior disposición deben precisarse los siguientes conceptos.

4.1 La obligación de usar la marca

En estricto sentido es más propio hablar de la carga y no de la obligación de usar la marca. La carga se entiende como la conducta que señala una norma jurídica que debe observar un sujeto para obtener un resultado jurídico relevante, cuya inobservancia acarrea una sanción económica, pero no jurídica. Gian Antonio Micheli⁸ anota lo siguiente sobre la diferencia entre la carga y la obligación:

(...) La figura de la carga ha venido adquiriendo una consistencia propia en la sistematización jurídica junto a la obligación, caracterizada esta última por el vínculo impuesto a la voluntad del obligado por un interés ajeno; vínculo cuya violación importa una ilicitud, en cuanto es violación de un mandato que no deja al obligado libertad de elección. En sustancia, pues, la norma jurídica o bien indica una conducta que debe ser observada en interés ajeno (eventualmente bajo pena de sanción jurídica) o bien una conducta que debe ser observada por el interesado si este quiere conseguir un fin, de otra manera no alcanzable.

En el caso del artículo 165 de la Decisión 486 se advierte que la norma le impone al titular registral la conducta de usar la marca, con el fin de conservar el derecho de exclusividad sobre la misma, cuya inobservancia le acarrea una sanción económica: la pérdida de su derecho.

4.2 La noción de fuerza mayor o caso fortuito

El artículo 1 de la Ley 95 de 1890 define esa noción en los siguientes términos: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. La norma equipara ambas expresiones, la fuerza mayor y el caso fortuito, y señala las condiciones que debe cumplir: que sea



⁸ *La carga de la prueba*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, p. 61.

un hecho extraño imprevisible e irresistible. Sobre la imprevisibilidad, Ospina Fernández⁹ apunta:

Esta imprevisibilidad del caso fortuito, es, se repite, una cuestión de hecho que el juez debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto la normalidad o la frecuencia del acontecimiento o, por el contrario, su rareza y repentinidad: si tal acontecimiento es frecuente y, más aún, si suele presentarse con cierta periodicidad, no constituye un caso fortuito, porque el deudor razonablemente ha debido preverlo y medir su propia habilidad para conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo, de no creer que podía evitarlo; por el contrario, si se trata de un acontecer de rara ocurrencia, que se ha presentado en forma súbita y sorpresiva, hay caso fortuito porque nadie está obligado a prever lo que es excepcional y esporádico.

En cuanto a la noción de irresistible, el mismo autor afirma lo siguiente: “La expresión misma fuerza mayor está indicando que esta debe ser insuperable, que debe hacer imposible el cumplimiento de la obligación objetivamente considerada y no relativamente a las condiciones particulares del deudor”.

4.3 El motivo justificado, distinto a la fuerza mayor y el caso fortuito

El motivo justificado será igualmente una situación de hecho que deberá apreciar el juzgador en cada caso concreto, con la diferencia de que no existe un criterio legal que fije pautas para determinar su existencia ni condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la “justificación” por falta de uso de la marca deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹⁰ se ha pronunciado sobre ese tema de la siguiente manera:

(...) Lo importante aquí, es lo que se debe entender por motivo justificado, lo cual no significa cosa distinta a que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla; las causales de justificación no son exclusivamente la fuerza mayor y el



⁹ Guillermo Ospina Fernández, *Régimen general de las obligaciones*, 8.ª ed., Temis, Bogotá, 2005, p. 110.

¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 diciembre de 2006, expediente 92/290844. Marca BRAVA.

caso fortuito, la expresión “entre otros”, que trae el artículo, implica una clasificación meramente enunciativa, más no taxativa, por lo que las causales invocadas como justificativas del no uso serán valoradas en cada caso por la administración.

(...) Es perfectamente claro que cuando el legislador comunitario establece que se cancelará el registro de una marca cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiere utilizado (...)”, hace referencia a que la aparición de un motivo justificado evita la cancelación del registro, entendiéndose por “motivo justificado”, como lo ha sabido interpretar la doctrina internacional; un suceso, evento o acontecimiento que no es atribuible al titular del registro marcario; así lo ha entendido el profesor Fernández Novoa cuando explica que: “Por causas justificativas de la falta de uso de la marca hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado”, en esa dirección apunta que entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada se encuentran en primer término, “la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación”.¹¹

En el caso objeto de la decisión de la División de Signos Distintivos la sociedad titular del registro de la marca BRAVA alegó como motivos justificados del no uso la novedad del producto y la necesidad de procedimientos especiales para su elaboración que hicieron necesarios proyectos de investigación y estudios de mercadeo que dilataron la puesta del producto en el comercio. Al respecto, la autoridad administrativa consideró

que los acontecimientos que se exponen como justificativos del no uso para nada son ajenos al titular del registro, y en esa medida no pueden ser justificantes del no uso marcario. (...) Son circunstancias que dependen directamente de la sociedad que emprende el proyecto, es el empresario titular de la marca y dueño del producto, el único responsable de la complejidad o simplicidad de su producto, y en esa medida, se constituye como una carga para él, el acoplamiento de su proyecto a las normas que regulan la actividad que involucra derechos de propiedad industrial.

La División de Signos Distintivos también ha considerado que la liquidación obligatoria de una sociedad le impide que desarrolle su objeto por expresa disposición legal (Ley 222 de 1995), lo que implica la suspensión de sus operaciones, salvo aquellas dirigidas a la conservación y recuperación de sus activos. En consecuencia, el uso de sus derechos marcarios también se encuentra suspendido. En este sentido,



¹¹ El profesor Fernández Novoa, según cita que hace la División de Signos Distintivos, señala como ejemplos de motivos que justifican el no uso de la marca “las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohíbe la fabricación o venta de los artículos de la marca”. Y como causas cuya existencia no justifica la falta de uso “(...) la necesidad de que la empresa disponga de un cierto surtido de marcas de defensa o incluso de marcas en cartera a fin de hacer frente a las exigencias de su futuro desarrollo (...) la carencia de elementos personales para fabricar el artículo de marca, ni la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso de producción del artículo de la marca (...) la imposibilidad o dificultad de vender el artículo (...)”. Carlos Fernández Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.

la liquidación obligatoria de una sociedad constituye un motivo que justifica el no uso de la marca. Mediante la Resolución 27799 de 31 de agosto de 2007 (expediente 92/322704 – caso marca KANGA), ese despacho sostuvo lo siguiente:

(...) La marca como activo que es debe conformar la masa de la liquidación con destino al pago de las acreencias del empresario insolvente, lo que implica que los derechos de disposición sobre la misma quedan igualmente en suspenso hasta tanto no se determine lo concerniente a su venta, la que teniendo en cuenta las previsiones legales relacionadas con la venta de los bienes del deudor, debe ser efectuada previo el levantamiento de las medidas cautelares que sobre ella pesan (...).

5. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN

La Decisión 486 le atribuye competencia a la autoridad administrativa para cancelar los registros marcarios, a solicitud de persona interesada, cuando se da el supuesto de la falta de uso que se ha explicado en numerales anteriores. El artículo 165 de la Decisión 486 califica esta petición como una acción de cancelación, si bien es de carácter administrativo y da lugar a un trámite administrativo.

La acción de cancelación debe proponerse por persona interesada. De lo anterior se deriva que es una actuación que no puede iniciarse de oficio por la Administración y que es desistible por quien la propone. El interrogante que surge de este requisito se refiere a lo que debe entenderse por persona interesada, tema que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en el Proceso núm. 17-IP-95, manifestó lo siguiente:

Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada; en este sentido de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso 1 del artículo 98 de la Decisión 313, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción como medio de defensa en procedimientos administrativos como el de las observaciones al registro (...).

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio¹² se pronunció en el siguiente sentido:



¹² Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución núm. 31279 de 31 de octubre de 2003, expediente núm. 96/66874.

En atención a lo dispuesto en la normatividad marcaria vigente, el requisito del interés de una persona natural o jurídica debe entenderse como la intención que tiene esta de cancelar por no uso el registro de una marca, que se manifiesta con la presentación del escrito de solicitud y con el pago de la tasa por esa actuación.

Existen casos en donde, además de las circunstancias anteriores, el solicitante hace una indicación expresa del interés que puede tener en virtud de un proceso de oposición o un proceso de solicitud de registro de marca, en el cual la marca objeto de la cancelación sea el fundamento válido para no acceder a dicho registro. Razón por la cual, en estos casos este requisito, es decir el cumplimiento de los supuestos de un proceso de solicitud de marca o de un proceso de oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1702 de la Decisión 486, deben verificarse al momento de hacer el estudio de los requisitos formales exigidos para la presentación de la solicitud de cancelación, para su notificación al titular de la marca a efectos de que presente sus alegatos y las pruebas que considere convenientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha rechazado en pronunciamientos recientes acciones de cancelación por no uso por no encontrar acreditada la calidad de persona interesada. Sobre el particular ha sostenido lo siguiente:

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que quien acciona debe ser “persona interesada”, calidad que debe ser evaluada en la admisión de la cancelación. En este sentido, persona interesada es aquélla que pretende una marca confundible (signos y productos o servicios), por ser similar o idéntica a otra que no es usada en el mercado. Por tanto, en el caso de querer una marca semejante, es necesario para efectos de verificar la calidad de persona interesada presentar la solicitud de la marca. Por el contrario, si se quiere una marca idéntica, basta con afirmarlo. (Oficio No. 02049, de fecha 9 de febrero de 2007, Radicación núm. 99/50703)

Persona interesada es quien tiene interés de obrar, noción que G. Cabanellas¹³ define como “utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lleva a una persona a proteger un derecho extrajudicialmente, o a ejercitar una acción”.

En el caso que aquí se examina, ese interés puede estar motivado por una de dos razones: Adquirir el registro de una marca con el propósito de explotarla económicamente o eliminar un eventual obstáculo para el registro de una marca que se pretenda. En ambos casos se trata de una pretensión legítima, basada en una prerrogativa que confiere la misma norma legal.

Precisamente, en consideración a esas finalidades que se persiguen, la norma contempla dos figuras paralelas: el derecho preferente que se le otorga al actor para obtener a su favor el registro de la marca cancelada si su pretensión es decidida favorablemente, y la facultad



¹³ *Diccionario de Derecho Usual*, t. II, 8.ª ed., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1974, p. 411.

para que el solicitante del registro de una marca pueda proponer la acción de cancelación como excepción contra el registro de la marca que sirve de fundamento a la oposición que se ha formulado contra su solicitud de registro.

En conclusión, puede afirmarse que la simple pretensión de adquirir el registro de una marca con el propósito de utilizarla en el mercado constituye un interés legítimo para proponer la acción de cancelación, o bien la defensa de un interés, representado por una solicitud de registro, que se ve obstaculizada por el registro de una marca no usada.

En ambos casos el interés debe manifestarse expresamente. En el primero, expresando la intención de usar efectivamente en el mercado la marca que se pretende cancelar (para lo cual se debe estar en capacidad de hacerlo) y, en el segundo, de defender la solicitud que ha resultado atacada mediante la oposición.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho referencia a la oportunidad procesal en que procede verificar el cumplimiento de este requisito. Sobre el particular manifestó:

Con base en los anteriores hechos, se concluye, que en aplicación del estudio anteriormente realizado, el interés legítimo manifestado por el solicitante (proceso de registro de marca que se adelantaba en el expediente 99/24375) es un requisito que debió constatar al momento de establecer si la demanda de cancelación cumplía con todos los requisitos legales formales para su correspondiente notificación al interesado, por lo que el mismo no puede constituir fundamento para proceder a resolver la solicitud de cancelación.

5.1 El derecho preferente

Con la Decisión 344 si la decisión resultaba favorable al demandante, se le otorgaba un derecho de preferencia para obtener a su nombre el registro de la marca cancelada, que podía ejercer dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quedara en firme la providencia que diera por terminado el proceso. La Decisión 486 modifica lo anterior y dispone que ese derecho de preferencia puede invocarse desde la presentación de la acción de cancelación.

Dos interrogantes surgen respecto del derecho de preferencia: cuáles son los requisitos para invocarlo y cuál es su alcance. Con respecto al primero, la propia norma señala un requisito temporal, es decir, que sólo puede invocarse en un término dado: 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 en firme

en la vía administrativa. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido que el signo objeto del derecho preferente debe coincidir con la marca cancelada y la solicitud respectiva debe incluir los mismos productos o servicios que corresponden a aquella, aunque su alcance puede restringirse.

En la Resolución núm. 09524 de 30 de marzo de 2007 (expediente 02/52304, Caso marca XILEP), la División de Signos Distintivos expresó lo siguiente:

Con base en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el accionante de la presente cancelación contará con el derecho preferente respectivo para obtener el registro de la marca cancelada. Así, es necesario que el signo objeto del derecho preferente sea idéntico a la marca que se canceló y no podrá ser extendido a signos semejantes. En el punto de la identidad encontramos que tanto los elementos denominativos como los gráficos deben coincidir, en tanto la cancelación recayó sobre un signo determinado y perfectamente individualizado y es sobre este signo que el derecho preferente debe ser ejercido. También es necesario que la solicitud beneficiada del derecho preferente incluya los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede tener un alcance menor.

En relación con su alcance, debe decirse que el derecho de preferencia consiste en la facultad que tiene el que lo invoca para que la Administración le confiera el registro de la marca frente a la misma pretensión que tengan terceros, incluido el titular de la marca cancelada, pero es claro que sólo se puede ejercer frente a terceros que hayan presentado una solicitud para la misma marca u otra confundible. El TJCA¹⁴ definió el alcance del derecho preferente derivado de la cancelación por falta de uso en los siguientes términos:

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un mejor derecho a obtener el registro, que aquél que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, 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 del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro –se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente–, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que



¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 004-IP-2006, sentencia de 17 de mayo de 2006, Caso marca BELMONT (mixta).

regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.

Lo que plantea el TJCA en cuanto a la fecha a la que debe retrotraerse el derecho de preferencia no es del todo aceptable. El derecho de preferencia surge en el momento en que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso y podrá ejercerlo dentro de los tres meses siguientes, pero su solicitud se considera prioritaria frente a solicitudes de terceros. Esa prioridad, según el artículo 168 de la Decisión 486 podrá invocarse desde la presentación de la solicitud de cancelación, por lo que se considera, en virtud de la ficción legal que implica el derecho de preferencia, como si la solicitud de registro de la marca cancelada hubiese sido presentada desde la fecha de la solicitud de cancelación y tendrá prelación respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad. Lo que no parece correcto es que la prioridad se invoque frente a solicitudes de terceros que se hayan presentado con anterioridad a la solicitud de cancelación por no uso, porque en tal caso se estaría desconociendo un derecho de prioridad a favor de un tercero, nacido lícitamente de su solicitud.

5.2 La cancelación parcial

La Decisión 486 introduce la posibilidad de solicitar la cancelación parcial, es decir, sólo en relación con los productos o los servicios que no se hubieren identificado con la marca. De prosperar la cancelación, tales productos deben eliminarse del registro. Este aspecto no se regulaba en la legislación anterior y surgía la duda si procedía la cancelación parcial, particularmente frente a la legislación interna (el Código de Comercio colombiano y la ley ecuatoriana, que expresamente la excluían). Finalmente, la norma establece que para ello (para efectos de la cancelación parcial) se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, disposición que ha sido interpretada por las autoridades andinas en sentidos diversos.

El TJCA¹⁵ ha sostenido lo siguiente:

El uso de una marca respecto de un producto o servicio, sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase de la clasificación internacional, o a productos/servicios similares, o respecto de aquellos en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de confusión o asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros.



¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 134-IP-2005, caso marca UNION.

La División de Signos Distintivos¹⁶ de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con los criterios del Tribunal antes expuestos, manifiesta lo siguiente:

Es evidente, que en procura de establecer la conexión entre los productos o servicios sobre los cuales se prueba el uso de la marca y los productos o servicios cobijados por el registro, pero sobre los cuales no se logró probar dicho uso, la tendencia actual del Tribunal Andino busca conciliar las directrices que tradicionalmente encuentran sustento en el empresario, su capacidad y la relación que con su actividad presentan los productos o servicios protegidos, con los postulados que gobiernan el clásico estudio de confundibilidad y que tienen más en cuenta el público consumidor y el posible riesgo de asociación que puede presentarse en el mercado.

No obstante lo anterior, con la salvedad que cada solicitud de cancelación será estudiada a la luz de los mencionados principios, esta jefatura insiste en que deben tenerse en cuenta las particularidades que acompañan cada caso, ya que son estas las que finalmente determinan la aplicabilidad de los mismos.

Así al referirnos a la naturaleza, composición, manufactura y necesidad que satisfacen los productos para efectos de determinar la cancelación parcial, ajustamos los criterios propios de la confundibilidad (literal a) del art. 136 de la norma Andina, cuya finalidad es negar una solicitud de registro de marca cuando además de semejanza o identidad entre los signos, existe conexión competitiva derivada de un riesgo de confusión o de asociación entre los productos o servicios, con criterios adicionales como el empresario, su capacidad, y la relación que con su actividad presentan los productos o servicios protegidos.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú¹⁷ sostuvo otra tesis:

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente:

- (i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
- (ii) La norma establece –refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada– que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.



¹⁶ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 8004 de 26 de marzo de 2007, expediente 01/216352, caso marca WOW JEAN.

¹⁷ INDECOPI. Resolución núm. 1183-2005/TPI de 8 de noviembre de 2005, expediente núm. 199324-2004, caso marca PETALO.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

- a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
- b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
 - i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
 - ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

La intención de la norma –a criterio de la Sala– no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486.

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca "X"	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a "a, b, c, d, e, f o g"]	{a, b, c, d, e, f, g}	{Ø}"

Las diferentes interpretaciones referidas denotan ante todo que la redacción de la norma no es precisa ni clara.

En términos generales se puede sostener que con la interpretación del TJCA y la Superintendencia de Industria y Comercio el uso de la marca impide la cancelación de su registro en relación con los productos o servicios respecto de los cuales la marca ha sido usada, así como de los productos o servicios similares a estos.

Según la interpretación del Tribunal de Defensa de la Competencia, el uso de la marca impide la cancelación de su registro únicamente en relación con los productos o servicios respecto de los cuales la marca ha sido efectivamente usada, siempre y cuando estos se encuentren en la lista de productos amparados por el registro o sean similares a los incluidos en dicha lista.

La interpretación del TJCA y de la Superintendencia de Industria y Comercio se sustenta, entre otras razones, en la incongruencia que podría surgir al permitir que un tercero cancele el registro de la marca en relación con “productos similares” y registre la marca a su nombre para dichos productos similares en ejercicio del derecho de preferencia que le asiste, frente al *ius prohibendi* que conservaría el titular de la marca cancelada para impedir el uso de la misma en relación con “productos similares” a los amparados por el registro. Además, la coexistencia de la marca en cabeza de diferentes titulares para distinguir productos similares podría ocasionar un riesgo de confusión y de asociación, en detrimento del propio consumidor.

La interpretación del Tribunal de Defensa de la Competencia se fundamenta en lo que se considera la finalidad misma de la cancelación, que no es otra que eliminar de la cobertura del registro los productos respecto de los cuales la marca no se usa, obligación que se le impone a la Administración de manera perentoria. Sostiene además que el derecho de preferencia que surge a favor del solicitante de la cancelación no supone el registro automático de la marca a su favor. Se requiere que este presente una nueva solicitud, cuya registrabilidad debe examinarse a la luz de los criterios contenidos en la Decisión 486 y respetar los derechos que pueden verse afectados por ese registro, inclusive del titular de la marca cancelada.

La segunda interpretación es más conveniente, a pesar de haber sostenido inicialmente la tesis contraria (*Lecciones de propiedad industrial*,

vol. I), no sólo por la redacción misma de la disposición,¹⁸ sino por la interpretación sistemática del título de marcas que contempla el registro para productos determinados y no para el enunciado general de la clase (artículo 139, literal f), que permite la cancelación y la nulidad parcial (artículos 165, 172), así como la renuncia parcial (artículo 171), de donde se infiere que la finalidad de la norma es delimitar el alcance del registro para productos o servicios específicos. Ello permite que concurra un mayor número de marcas en el tráfico mercantil, lo que responde a la realidad del comercio en nuestros días, donde cada vez existen más ofertas y alternativas para el consumidor.

5.3 Cancelación de la marca notoria

La marca notoriamente conocida tiene un régimen excepcional de protección, que participa, entre otras características, de las siguientes: no se requiere que la marca se encuentre registrada para invocar su protección; no se requiere que la marca sea efectivamente usada en el país para que se considere como una marca notoria; la marca notoria, en principio, se protege en relación con todo tipo de productos o servicios, es decir, no está restringida por el principio de la especialidad.

La institución de la cancelación por falta de uso de una marca registrada y notoriamente conocida, debe estar en consonancia con la protección ampliada que a estas marcas le otorga la ley. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoria no depende de su registro, de manera que su cancelación no priva del derecho a su titular, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante. Desde esta perspectiva la cancelación carecería de interés jurídico. 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. Por último, tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por cuanto su protección no está circunscrita a los productos respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios a pesar de no ser usada en relación con los mismos.



¹⁸ La norma dice textualmente que se tomará en cuenta la "identidad" de los productos o servicios, lo que resultaría redundante bajo la primera interpretación.

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. Sin embargo, cabe precisar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del titular de demostrar los hechos que así lo acrediten.

En la sentencia de 13 de septiembre de 2006, dictada en el Proceso 112-IP-2006, el TJCA manifestó lo siguiente:

En este marco, tal como lo establece este Tribunal en el Proceso 46-IP-2006 (Interpretación de fecha 23 de agosto de 2006, referido a la marca PUM COLOMBINA), “la figura de la cancelación por no uso, debe tener un tratamiento diferente cuando se trate de una marca notoria y es necesario en este caso, que la Oficina Nacional Competente, realice un análisis completamente diferente al que se realizaría con una marca que no ha alcanzado el statu de notoria, para evitar la competencia desleal que permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria. En este sentido, está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos”. (Proceso 46-IP-2006, marca: PUM COLOMBINA, publicado en la Gaceta Oficial núm. 1415, de 18 de octubre de 2006). En relación con esta posición, el profesor Jorge Otamendi, al analizar la figura de la caducidad por no uso en el derecho argentino, manifestó:

No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público, que creerá que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes la conocieron. Ya en otros casos los tribunales han considerado de manera especial a las marcas notorias, y en éste también corresponde en razón de esa asociación producto-fabricante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado. La caducidad no puede ser el vehículo, el medio para la realización de actos indebidos, como lo son todos aquellos que pretendan el aprovechamiento del prestigio ajeno. (Otamendi, Jorge. *op. cit.*, pág. 339).

En este sentido, a criterio de este Tribunal no puede cancelarse una marca notoriamente conocida y reconocida por la autoridad administrativa, o juez nacional, salvo que pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente probada, tal como lo ha señalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP-2006, ya citado: “deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use”.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha ratificado dicho criterio. En la Resolución núm. 12524 de 30 de abril de 2007, caso marca TEJA MOORE (mixta), sostuvo lo siguiente:

El escenario habitual en el que se solicita la declaración de notoriedad de una marca es en la oposición y en la acción de cancelación por notoriedad. No obstante, en algunos eventos, es pertinente la declaración de notoriedad en el trámite de cancelación por no uso. En ese sentido, por la importancia económica y jurídica que tiene la marca notoria, se busca protegerla especialmente, en casos en los que no haya sido usada, pero sí conocida y difundida como para ser considerada notoria. En aplicación, de lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
(...)

c) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro...

Cobijados por dicha norma, el Tribunal de Justicia de la CAN ha interpretado que la cancelación por no uso encuentra una limitante en lo que refiere a la marca notoriamente conocida, moderando el principio del uso real y efectivo cuando esta no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios.

Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. (Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2006, Marca: “TRANSPACK”).

CONCLUSIONES

1. El régimen de la Decisión 486, al igual que las legislaciones modernas sobre la materia, impone al titular del registro la carga de usar la marca como condición para conservar el derecho de uso exclusivo sobre la misma.
2. El uso que se considera válido para satisfacer la carga establecida por la ley es calificado y tiene que cumplir ciertos parámetros cuan-

- titativos, que se fijarán por las autoridades caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y el tamaño de la empresa.
3. El titular está exonerado de esta obligación cuando exista un motivo justificado que le haya impedido usar la marca, en particular la fuerza mayor o el caso fortuito. En todo caso, no debe mediar culpa del titular registral y debe tratarse de un hecho extraño.
 4. La acción de cancelación por no uso puede proponerse por cualquier persona interesada, interés que está representado en obtener el registro y usar la marca que se pretende cancelar o en eliminar un obstáculo para registrar una marca semejante a la registrada y no usada.
 5. La cancelación puede ser total o parcial, esta última referida a los productos respecto de los cuales no haya sido usada la marca, independientemente del hecho de que tengan conexión competitiva con aquellos que se han identificado con la marca.
 6. No procede la cancelación por no uso respecto de las marcas notoriamente conocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Diccionario de Derecho Usual, t. II, 8.^a ed., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1974.
- Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, Barcelona, 1999.
- Fernández Novoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004.
- INDECOPI. Resolución núm. 1183-2005/TPI de 8 de noviembre de 2005, expediente núm. 199324-2004, caso marca PETALO.
- INDECOPI. Resolución 6265-2007/OSD de 16 de abril de 2007.
- Metke Méndez, Ricardo, *Lecciones de propiedad industrial*, vol. I, Díké, Bogotá, 2001.
- Micheli, Gian Antonio, *La carga de la prueba*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires.
- Ospina Fernández, Guillermo, *Régimen general de las obligaciones*, 8.^a ed., Temis, Bogotá, 2005.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 diciembre de 2006, expediente 92/290844. Marca BRAVA.

- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución núm. 31279 de 31 de octubre de 2003, expediente núm. 96-66874.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 8004 de 26 de marzo de 2007, expediente 01-216352, Caso marca WOW JEAN.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 27799 de 31 de agosto de 2007, expediente 92/322704, caso marca KANGA.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Oficio No. 02049 de 9 de febrero de 2007, Radicación núm. 99/50703.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución núm. 09524 de 30 de marzo de 2007, expediente 02/52304, marca XILEP.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución núm. 12524 de 30 de abril de 2007. Marca TEJA MOORE (mixta).
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 008004 de 26 de marzo de 2007, expediente 01/216352, Marca WOW JEANS.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 25757 de 26 de septiembre de 2006, expediente núm. 96/12372. Marca FLASH.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 004-IP-2006, caso marca BELMONT (mixta).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 134-IP-2005, caso marca UNION.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 112-IP-2006, caso marca JEAN MARIE FARINA.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso núm. 17-IP-95.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-IP-2006, marca TRANSPACK.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 111-IP-2005, Caso marca TWIST.