



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 426-IP-2022	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020210024400 Referencia: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial».....	2
PROCESO 475-IP-2022	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020150046500 Referencia: Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial».....	26

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 11 de abril de 2023**

Proceso: 426-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: SD2019/0103339

Expediente interno del consultante: 11001032400020210024400

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Cancelación del registro de una marca por falta de uso

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio 2671 del 31 de octubre de 2022 recibido vía correo electrónico el 1 de noviembre de 2022 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, 166 y 167 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 11001032400020210024400.

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

*Salv*

**CONSIDERANDO:****A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

Demandante: Margaritaville Enterprises, Llc.

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

Tercero interesado: Compass Group Holdings Plc.

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «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 de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
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

² 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>

³ 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>





Proceso 426-IP-2022

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 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





Proceso 426-IP-2022

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. *in*

*scu*

**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.

(...)»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486⁴.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan los requisitos previstos para la cancelación del registro de una marca por falta de uso y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

4

Decisión 486.-

«**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o 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 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

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

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

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros». *isc*

*scu*



- La cancelación parcial por no uso de la marca.
- Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca.
- El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca.
- Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.
- Causales de justificación para el no uso de la marca.
- El uso de la marca de manera diferente a la registrada.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, 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.] Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

[1.1] *La cancelación del registro por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en un obstáculo innecesario para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.⁵*

[1.2] *Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.⁶*

[1.3] *El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Existe una relación esencial entre la marca, el producto o*

5

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

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

*Selt*



Proceso 426-IP-2022

*servicio que identifica y la oferta de dicho producto o servicio en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.*⁷

[1.4] *El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.*

[1.5] *Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca se deberá tener en consideración lo siguiente:*⁸

[a)] **Legitimación para iniciar el trámite.** *De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca*⁹.

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

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

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

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

⁹ Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, a modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4089 del 16 de octubre de 2020. 





- [c)] **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

[2.] La cancelación parcial por no uso de la marca

- [2.1] El artículo 165 de la Decisión 486 establece que 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.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

«Artículo 165.- (...)

(...)

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.

(...)»

(Énfasis agregado)

- [2.2] Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

- [2.3] Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. *rsu*

*scir*



Proceso 426-IP-2022

[2.4] A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase **X** de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

[2.5] Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la clase **X**, y 4 y 5 de la clase **Y**. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la clase **X**) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las clases **X** e **Y**) son similares al producto 1.

Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (**X** e **Y**), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase **Y**. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase **X**, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase **Y**, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase **Y**.

[2.6] Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación Internacional de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación¹⁰. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la

¹⁰ De conformidad con los siguientes supuestos:

- a) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelación va dirigida contra toda la clase, la autoridad analizará el uso de todos los productos o servicios de dicha clase.
- b) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, pero la solicitud de cancelación se dirige únicamente contra determinados productos o servicios de la referida clase, la autoridad analizará únicamente el uso de dichos productos o servicios.
- c) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra toda esa clase, la autoridad analizará únicamente el uso de los productos o servicios para los que la marca fue registrada.
- d) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios.
- e) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige a un menor número de dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso únicamente respecto de ese menor número. Así, por ejemplo, si la clase contiene los productos A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registro marcario únicamente para los productos B, C, D y E, y la solicitud de cancelación se dirige contra los productos C y D, la autoridad analizará el uso únicamente de los productos C y D.





Proceso 426-IP-2022

solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

[2.7] Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

[3.] Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca

[3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.

[3.2] El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

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

[4.1] La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular, por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

[4.2] Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme se detalla a continuación:

[a)] Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el





Proceso 426-IP-2022

mercado.¹¹

[b)] Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

[c)] El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

[4.3] El primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca **han sido puestos en el comercio**. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran **disponibles en el mercado**. En ambos supuestos, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.¹²

[4.4] Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa la existencia de transacciones efectivamente

¹¹ En la Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este supuesto, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
- b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante se deberá evaluar las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de Navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época navideña. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.
- c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

¹² Hugo R. Gómez Apac, *La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en: AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, et al., directores), *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, Quito, 2019, p. 150. 





realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, la expresión productos «puestos en el comercio» implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, se materializa a través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.¹³

- [4.5] Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aún no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado, o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.¹⁴
- [4.6] Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva.
- [4.7] Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos o servicios acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función de las pruebas aportadas.
- [4.8] Para probar el uso efectivo de una marca, en el supuesto de «disponibilidad en el mercado», el titular de la marca debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los productos o servicios identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. *isa*

¹³*Ibidem.**Ibidem*, p. 151.*sch*



Proceso 426-IP-2022

[4.9] Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos o servicios en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados o servicios prestados.

[4.10] Y ello es así puesto que no es intención del referido artículo 165 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

[4.11] Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca, el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos o servicios identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

[4.12] En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

[4.13] En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

[4.14] Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, en aquellos que corresponden a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia





de oferta y demanda del producto en cuestión.

[4.15] ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor¹⁵ pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería injusto que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad nacional competente pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

[4.16] Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

[4.17] Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios, vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido

15

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3111 del 20 de octubre de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseññas comerciales por causa de un terremoto. *rsu*





Proceso 426-IP-2022

en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, redes sociales, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

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

[4.18] El párrafo segundo del artículo 166 de la Decisión 486 dispone que:

«Artículo 166.- (...)»

(...)

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

(...)»

(Énfasis agregado)

[4.19] Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de **exportar**, considerada en el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486. Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma.

[4.20] Ahora bien, este segundo párrafo del artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

[a)] Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

[b)] «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.

[4.21] Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto.

[4.22] El autor Diego Chijane Dapkevicius, ante la pregunta de si la marca destinada a identificar productos que se exportarán a mercados extranjeros ha de reputarse o no como usada en el territorio nacional, responde que debe adoptarse la solución normativa prevista en el artículo 39.2.b) de la Ley de Marcas *iso*

*sdw*



de España, la que reputa como usada a aquella marca que se aplica a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.¹⁶

[4.23] A mayor abundamiento de lo que se explica en esta interpretación prejudicial, resulta pertinente tener presente lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que en el literal b) del numeral 5 de su artículo 16 (uso de la marca) establece que también tendrá la consideración de uso: «...la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación»¹⁷.

[4.24] Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.

[4.25] En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina).

¹⁶ Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid - Montevideo, 2007, p. 453.

¹⁷ DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.-

«Artículo 16

Uso de la marca

(...)

5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:

(...)

b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

(...)» *isa*



scub



Proceso 426-IP-2022

[4.26] Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente analizar con detenimiento las pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro.

[5.] La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello

[5.1] El artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en lo siguiente:¹⁸

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

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

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

[b)] **La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.** Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con

18

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

*scut*



Proceso 426-IP-2022

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

[6.] Causales de justificación para el no uso de la marca

[6.1] El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 establece:

«(...)

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

(Énfasis agregado)

[6.2] El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, inesperado, como son los fenómenos de la naturaleza (v.g. un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el cual comprende actos de terceros, tales como guerras, incendios, los «actos del príncipe» como el mandato de una autoridad (v.g. una orden judicial). La norma, al mencionar «entre otros», hace alusión a los otros supuestos que justifican el rompimiento del nexo causal, como es el «hecho determinante de un tercero»¹⁹.

[6.3] Para Gustavo León y León las causales de justificación para el no uso de la marca están constituidas por cualquier circunstancia que de manera razonable no permita el uso de la marca, esto es «un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación de uso de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso»²⁰.

[6.4] La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular obedece a un evento:

[a)] extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de lo común o usual²¹, siendo que lo extraordinario no puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo sino objetivo²²;

[b)] imprevisible, en el sentido de que es algo que se desconoce que podría ocurrir²³, lo que está vinculado con

¹⁹ Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Fernando de Trazegnies Granda, *La Responsabilidad Extracontractual*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, pp. 338-339.

²³ Gustavo Arturo León y León, Op. Cit., p. 451. *isc*





Proceso 426-IP-2022

la conducta diligente del titular de la marca²⁴ (en efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es posible tomar medidas de prevención);

[c)] e irresistible, debido a que no existe manera de evitar que ocurra²⁵, como tampoco que es posible oponerse al evento o circunstancia.

[6.5] La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la Decisión 486 es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario, es decir, obedecen a causas no imputables a su voluntad.

[6.6] La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la marca podrá alegar cualquiera otra circunstancia que justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los motivos justificantes alegados deberán ser apreciados por la Oficina Nacional o Juez competente en cada caso en concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez señala:

«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.»²⁶

(Énfasis agregado)

[6.7] Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que se encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que resulten probados en autos, caso contrario no sería procedente la mera alegación de estos como justificantes del no uso de la marca.

[6.8] Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso concreto quedaron demostrados los motivos de fuerza mayor,

²⁴ Fernando de Trazegnies Granda, Op. Cit., pp. 339-340

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ricardo Metke-Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, en: Estudios Socio-Jurídicos, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Vol. 9, N° 2, pp. 82-110. Al respecto, consultar: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342>. (Visitado el 30 de abril de 2019).





Proceso 426-IP-2022

caso fortuito u otros, que justifiquen el no uso de la marca, atendiendo fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

[7.] El uso de la marca de manera diferente a la registrada

[7.1] El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado:

«El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso».²⁷

[7.2] Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente:

[a)] Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica²⁸; y,

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2249 del 13 de noviembre de 2013.

²⁸ Sobre el particular, se debe tener en consideración que en la Interpretación Prejudicial 310-IP-2016 de 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3061 del 6 de julio de 2017, el TJCA señaló lo siguiente:

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales.

Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial:

- a) **Si el elemento relevante es el gráfico.** Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una





Proceso 426-IP-2022

[b)] Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

[c)] Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado.

b) **Si el elemento relevante es el denominativo.** Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente:

- i. **Variación en la sílaba tónica:** una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
- ii. **Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora:** si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
- iii. **Variación en el orden de las vocales.** Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.
- iv. **Si la parte denominativa es compuesta.** Se debe determinar la palabra o palabras relevantes del conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor.
 - **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario.
 - **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario.
 - **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. *msc*

*Sch*



Proceso 426-IP-2022

- [7.3] Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso.
- [7.4] Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales.
- [7.5] Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado.
- [7.6] Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca objeto de acción de cancelación por falta de uso en su conjunto.
3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 229-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022²⁹; 27-IP-2022 de 28 de julio de 2022³⁰; 377-IP-2021 de 19 de octubre de 2022³¹; 05-IP-2021 de 6 de mayo de 2022³²; 373-IP-2019 del 29 de julio de 2020³³; 02-IP-2017 de 12 de junio de 2017³⁴ y 362-

²⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5124 de 6 de febrero de 2023.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205124.pdf>

³⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5011 de 1 de agosto de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205011.pdf>

³¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5074 de 3 de noviembre de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205074.pdf>

³² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4474 de 23 de mayo de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204474.pdf>

³³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4064 de 31 de agosto de 2020.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204064.pdf>

³⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3073 de 4 de agosto de 2017.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203073.pdf>





IP-2017 de 30 de abril de 2019³⁵.

4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas 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.

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 Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210024400, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: 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



Gustavo García Brito
Magistrado

³⁵

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3684 de 8 de julio de 2019.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACETA%203684.pdf>





Proceso 426-IP-2022



Hugo R. Gómez Apac
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.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de abril de 2023

Proceso: 475-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: PCT/13-014969

Expediente interno del consultante: 11001032400020150046500

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Requisitos de patentabilidad

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

VISTO:

El Oficio número 2814 del 17 de noviembre de 2022 recibido vía correo electrónico el mismo día 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 14, 16 y 18 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 número 11001032400020150046500.

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

*Schur*

**CONSIDERANDO:****A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

Demandante: Grünenthal GMBH

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

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «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 de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
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

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>





Proceso número 475-IP-2022

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.

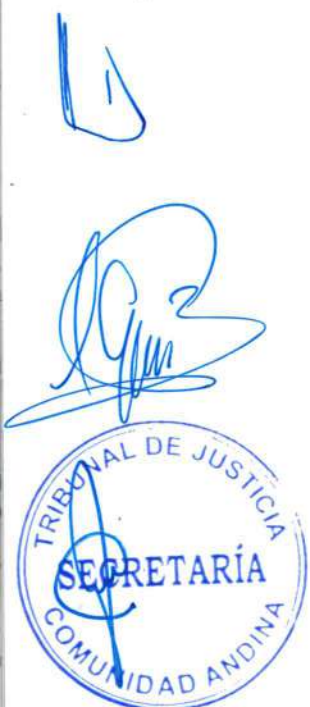
TERCERO:

Interpretar que la obligatoriedad prevista en el 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

iso

sch





Proceso número 475-IP-2022

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

isc

Sch





Proceso número 475-IP-2022

a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486⁴.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan los requisitos de patentabilidad aplicables a las invenciones de producto o de procedimiento, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
 - La novedad.
 - El nivel inventivo y el estado de la técnica.
 - El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo «*hindsight*» o «*ex post facto*».

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, 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:

4

Decisión 486.-

«**Artículo 14.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.»

«**Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que hay sido accesible a público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.»

«**Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» *in*

*Scab*



Proceso número 475-IP-2022

[1.] Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

[1.1] El artículo 14 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 14.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.»

[1.2] Es importante considerar a una invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

[1.3] Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial:

[1.3.1] **La novedad de la invención.-** Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

[1.3.2] **El nivel inventivo.-** Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir que, de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que significa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. *in*

sch



Proceso número 475-IP-2022

[1.3.3] **La aplicación industrial.-** Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

[1.4] Se deberá tomar en cuenta que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

[2.] La novedad

[2.1] El artículo 16 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40.»

[2.2] Acerca de la novedad de la invención, Zuccherino manifiesta que: «Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.»⁵

[2.3] Este órgano jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

⁵ Daniel R Zuccherino, *Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal*, Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 150. *isa*

*Sch*



Proceso número 475-IP-2022

«(...)

- [a)] **Objetividad.** La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.
- [b)] **Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...)** una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.
- [c)] **Carácter universal de la novedad (...)** la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
- (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.
- [d)] **Carácter público de la novedad (...)** la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.»⁶

(Énfasis agregado).

- [2.4] Según lo establecido en la Decisión 486, el requisito de la novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
- [2.5] Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
- [2.6] En este sentido, el «estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo»⁷. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.
- [2.7] En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica,

⁶ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Tomo 1, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, pp. 702-704. (Interpretación Prejudicial número 7-IP-2004 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1057 del 21 de abril 2004).

⁷ Carmen Salvador Jovani, *El ámbito de protección de la patente*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 241. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. *isc*

*Silva*



Proceso número 475-IP-2022

es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

[2.8] Es pertinente mencionar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información.

[3.] El nivel inventivo y el estado de la técnica

[3.1] El artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.»

[3.2] Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico que se analiza.

[3.3] En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, el **Manual**)⁸ dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente⁹ para un técnico con conocimientos medios en la materia¹⁰, en la fecha

⁸ Secretaría General de la Comunidad Andina, *Manual Andino para el Examen de Patentes*, patrocinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edición, Lima, 2022, p. 184. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas.pdf (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

⁹ «El término "evidente" significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.» Op. Cit., p. 185.

¹⁰ «La persona del oficio normalmente versada en la materia es una figura hipotética. Sus conocimientos y aptitudes servirán de base para apreciar si la solución reivindicada implica nivel inventivo. Esta persona es aquella normalmente versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento, con un nivel de conocimientos más elevado que el público en general, sin exceder lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. La persona del oficio debe reunir las siguientes características y capacidades:

— Contar con suficientes conocimientos en el respectivo campo técnico. *isa*

*scit*



Proceso número 475-IP-2022

de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

[3.4] En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

[3.5] Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, el Manual señala los siguientes criterios:

[a)] El examinador **debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no**; no hay respuestas intermedias. El examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivaría de manera evidente del estado de la técnica. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.

[b)] Al efectuar el análisis, el examinador **debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales**. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.

[c)] Si se ha determinado que **la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo**. En este punto, el Manual explica que es importante examinar el

- Conocer y comprender los conocimientos generales comunes de dicho campo técnico en la fecha en que se presenta la invención.
- Que tenga acceso al contenido del estado de la técnica.
- Haber tenido a su disposición los medios y capacidades para una experimentación de rutina.
- Estar constantemente involucrada en el desarrollo del campo técnico al que pertenece y orientarse a la búsqueda de antecedentes en campos técnicos relacionados, áreas técnicas generales y en aspectos de propiedad intelectual.

Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa a la persona del oficio o experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica nivel inventivo. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona. Este puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas.»

Ibidem.





Proceso número 475-IP-2022

nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dado que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, que no hayan sido hechas «fácilmente» por una persona versada en la materia. Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente.¹¹

[d)] En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo **se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante**. Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.¹²

[3.6] Cabe precisar que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual plantea que se debe recurrir en lo posible al «Método problema – solución», el cual contempla los siguientes pasos:

- **Paso 1: Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada.**

El estado de la técnica más cercano es un documento que debe ser del mismo campo técnico que la invención, en el que se debe verificar una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención y suele ser el que tiene más características en común con la invención.¹³

- **Paso 2: Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica más cercano.**

Al aplicar este paso, el experto en la materia deberá determinar las diferencias existentes, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano. En esta etapa se analiza lo que constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

¹¹ Op. Cit., p. 186.

¹² Ibidem.

Ibidem. *isu*





Proceso número 475-IP-2022

- **Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.**

El análisis que realiza el examinador debe centrarse en la o las diferencias existentes entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, tomando en cuenta el efecto técnico causado por cada una de estas.

- **Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo.**

[a)] Para definir el problema técnico, el experto en la materia no debe incluir los elementos de la solución, porque ello podría determinar que la solución sea evidente.

[b)] En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser planteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

[c)] Para deducir el problema técnico objetivo, el examinador debe preguntarse «¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?». El problema técnico objetivo se sustenta en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención.

[d)] Sobre la interpretación de la expresión «problema técnico objetivo» el Manual dispone lo siguiente:

«La expresión "problema técnico objetivo" deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.»¹⁴

- **Paso 5: Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.**

Ibidem. *in*

14

*Scuz*



Proceso número 475-IP-2022

[a)] *En esta etapa, el examinador debe preguntarse si del contenido del estado de la técnica, en su conjunto, existe un segundo documento que le indicaría cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo inventivo. Si se responde que sí, la invención sería obvia y en consecuencia no tendría nivel inventivo; si, por el contrario, la respuesta es no, la invención tendría nivel inventivo.*

[b)] *La información técnica debe ser interpretada y analizada como un todo y no de forma aislada, al respecto el Manual establece lo siguiente:*

«Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de este. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.»¹⁵

[c)] *La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención reivindicada. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención reivindicada.*

[d)] *La invención reivindicada debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.*

«...La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.»¹⁶

Ibidem.

Ibidem.





Proceso número 475-IP-2022

[3.7] En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, de conformidad con conocimientos existentes identificados en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

[4.] El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo «hindsight» o «ex post facto»

[4.1] El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo.

[4.2] El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la «media normal» en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón; se está buscando que no exista «obviedad», y esto solo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

[4.3] El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la «ficción» para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de «hoy en día» pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.

[4.4] En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que existen durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si ésta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo¹⁷, siendo necesario que los conocimientos en el

17

Zacary Quinlan, *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO*, Fordham International Law Journal, Volume 37, Issue 6, Article 3, New York, 2014, pp. 1794-1795.
Disponible en <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol37/iss6/3/> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).





Proceso número 475-IP-2022

estado del arte que este posee sean determinados al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.

[4.5] En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 163-IP-2021¹⁸ y 362-IP-2021¹⁹, ambas de fecha 15 de diciembre de 2022.
4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas 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.

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 número 11001032400020150046500, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO:

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.

¹⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5113 del 27 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205113.pdf>

¹⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5121 del 31 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205121.pdf>





Proceso número 475-IP-2022

TERCERO: 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



Gustavo García Brito
Magistrado



Hugo R. Gómez Apac
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 Nolejas
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.

