TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de febrero de 2019

Proceso	:	443-IP-2018
Asunto	:	Interpretación Prejudicial
Consultante	:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú
Expediente interno del Consultante	:	5426-2017-0-1801-JR-CA-25
Referencia	:	Cancelación por falta de uso del registro de la marca **UROPOL FORTE** (denominativa)
Magistrado Ponente	:	Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 5426-2017-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 14 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 5426-2017-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 2 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante	:	Corporación Inmarca S.A.C.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

Demandados : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI — de la República del Perú

A.H. Robins S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si corresponde o no la cancelación por falta de uso de la marca **UROPOL FORTE** (denominativa) por haber sido utilizada de manera distinta a la otorgada.

2. Si le asiste o no a A.H. Robins S.A.S. un derecho preferente sobre la marca **UROPOL FORTE**.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

---

[1] **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"***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.*

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
3. El uso de la marca de manera diferente a la registrada.
4. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
5. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada.
6. Respuestas a las preguntas realizadas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. En vista que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca **UROPOL FORTE** (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelación 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 una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente[2].

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. 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

---

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

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

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

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

"***Artículo 168.-*** *La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa."*

[2] De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización[3].

1.4. 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. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto 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[4].

1.5. 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, significa que 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.

1.6. De 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[5]:

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, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

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

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio

---

3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

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

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

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

2.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486[6] plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado[7].

---

[6] **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"***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."

[7] En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

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

2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizará el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

2.6. 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 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 a las pruebas aportadas.

---

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 evento, 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, en este evento, deberá evaluarse 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 de navidad. 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

2.8. 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 en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

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

2.10. 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 identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

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

2.12. 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

2.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor[8], 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 inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo 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 de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

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

2.16. 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

---

[8] Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio 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 enseñas comerciales por causa de un terremoto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

3. El uso de la marca de manera diferente a la registrada

3.1. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca **UROPOL FORTE** (denominativa) no estaría siendo usada tal como fue registrada.

3.2. 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*[9]".

3.3. 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 gráfica[10];

---

9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013.

10 Sobre el particular, se debe tener en consideración que en el Proceso 310-IP-2016 de 3 de abril 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca; y,

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.

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 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 sustancia 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 el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en 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 signos 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca **UROPOL FORTE** (denominativa) en su conjunto.

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

4.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Corporación Inmarca S.A.C. no ha logrado acreditar el uso de la marca **UROPOL FORTE** (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.

4.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación, y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

4.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

5. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada

5.1. En el proceso interno A. H. Robins S.A.S. manifestó que se deberá tener en consideración que le asiste el derecho preferente. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado.

5.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486.

5.3. Cabanellas concibe por derecho preferente (*ius preferendi*) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas[11].

5.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma,de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

5.5. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

5.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

5.7. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

5.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

---

[11] CABANELLAS, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.* Editorial Heliasta, Décima Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

5.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

6.1. ***Respecto a la cancelación de registro de una marca ¿Cuándo y cómo se cumple la obligación de uso de marca?***

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.2. ***¿Cómo se acredita el uso efectivo de la marca?***

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.3. ***¿Es necesario demostrar y tener en cuenta la cantidad de productos vendidos en el mercado para que se demuestre un uso suficiente?***

La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E a partir del punto 2.3 al 2.16 de la presente Interpretación Prejudicial.

6.4. ***¿Cuáles son los criterios de valoración de las variaciones en el uso de una marca?***

La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, exactamente en la nota a pie de página 10 del literal a) del párrafo 3.3.

Así, cuando se está ante un signo en el cual el elemento relevante es el denominativo, se deberá hacer un análisis teniendo en cuenta la variación en la sílaba tónica; variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora y variación en el orden de las vocales.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

Finalmente, en el supuesto que la parte denominativa sea compuesta, también se deberá verificar lo siguiente:

- Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo.
- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.
- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **5426-2017-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente 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.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA