E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación total del registro de la marca **CORONA** (mixta) por falta de uso, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.

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.[3]

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 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.[4]

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.[5]

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

---

3 De modo referencial, ver Proceso número 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 el 22 de abril de 2016.

4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 el 12 de julio de 2016.

5 Ibidem.

consideración lo siguiente:[6]

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 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. La cancelación parcial por no uso de la marca

2.1. En el proceso interno, la SIC canceló parcialmente el registro de la marca **CORONA** (mixta) perteneciente a Landers y Cía. S.A.S. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

2.2. 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

[6] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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)

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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**.

2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

en función de la solicitud de cancelación[7]. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la 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.

2.9. 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 acción de cancelación de marca por no uso

3.1. En el proceso interno se discute si las pruebas aportadas por Landers y Cía. S.A.S. acreditarían o no el uso de la marca **CORONA** (mixta), por lo cual, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.2. 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.

3.3. 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

---

7 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 dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios.

d) 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

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

4.1. En el proceso interno, el demandante alegó que los medios probatorios presentados por el titular de la marca **CORONA** (mixta), no habrían logrado demostrar un uso real y efectivo de la misma. En consecuencia, este Tribunal considera pertinente desarrollar este tema.

4.2. 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.

4.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486[8] 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.[9]

---

8 **Decisión 486.**

«**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.»

9 En el Proceso 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 el 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 evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

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.

4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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, **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.

4.8. 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

---

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

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.

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. ¿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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor[10], 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.

4.15. 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.

4.16. 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 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.

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

5.1. En el proceso interno se discute el hecho de que la marca **CORONA** (mixta) no estaría siendo usada de la manera como fue registrada. En atención a ello, corresponde desarrollar el presente acápite.

---

10 Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 el 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 enseñas comerciales por causa de un terremoto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

5.2. 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[11]».

5.3. 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[12]; y,

---

11 Ver Interpretación Prejudicial N° 20-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2205 del 3 de junio de 2013.

12 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.

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

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.

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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de

---

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 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 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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.

5.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca **CORONA** (mixta) en su conjunto.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

6.1. En el proceso interno se argumentó por parte de Corona Industrial S.A.S. que la marca **CORONA** (mixta), objeto de la solicitud de cancelación, sería notoriamente conocida. En atención a ello, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

6.2. La Decisión 486 le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

6.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

6.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente[13].

b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.

---

13 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

6.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique[14]. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

6.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente[15].

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

6.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro[16]. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

6.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

6.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de

---

14 Artículo 230 de la Decisión 486.

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

16 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;
b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,
c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

6.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba.[17]

6.11. La marca notoria extracomunitaria[18] no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo[19].

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

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

6.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad

---

17 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

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

18 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

19 La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

con lo siguiente:

6.13.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

6.13.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

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

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

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

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

Prueba de la notoriedad

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

6.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

parámetros para probar la notoriedad, a saber:

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

6.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

6.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.[20]

[20] Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

La notoriedad del signo solicitado a registro[21]

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

6.20. La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

6.21. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

6.22. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

6.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

[21] El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

6.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada[22] como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

6.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

6.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.[23]

---

22 Que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.

23 Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (*Op.* Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

> «...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486[540].»
>
> «540 Metke Mendez, Ricardo. 'El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»
>
> «Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

6.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

6.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **CORONA** (mixta) perteneciente a Landers y Cía. S.A.S., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de ser objeto de cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.

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 N° **11001032400020160050600**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

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.

---

más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia[541].»

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA